# 審判実務者研究会報告書
# ２０１５
# （本編）

平成２８年２月

特許庁審判部

# はじめに

特許庁審判部は，特許，実用新案，意匠，商標の審査結果の妥当性や権利の有効性に関し，行政庁としての最終判断を行うという重要な役割を担っています。そして，より適切な審理を行うためには，審決や判決の実際の事例を分析し，その成果を審判実務に活かしていくことが重要と考えます。

特許庁では，平成１８年度以降，産業界，弁理士，弁護士，審判官という立場の異なる実務関係者が一堂に会し，審決や判決についての研究を行う「審判実務者研究会」を開催し，その成果を広く外部にも公表してきました。

今年度の研究会では，特許，意匠，商標の分野別会合を設け，特許については，「機械」，「化学」，「医薬・食品」，「電気」の各技術分野に加えて，法解釈や手続面を論点とした事例を扱う「共通」分野を設置し，技術的事項以外の検討についても充実させました。

また，各事例の検討結果の概要を容易に把握できるよう，報告書の要約版を作成するとともに，我が国審判に関する情報の海外への発信を充実・強化するという観点から，要約版及び対象となった事例の審決については，その英訳も特許庁ホームページを通じて公表します。

本研究会を進めるにあたっては，日本知的財産協会，日本弁理士会，日本弁護士連合会のご協力のもと，総勢 50 名もの実務専門家の方にお集まりいただき，さまざまな観点から積極的に議論を行っていただきました。

検討メンバーそれぞれの視点に基づく自由な議論の成果をとりまとめた本報告書が，知的財産制度のユーザーの皆様にとって，特許庁における審判実務に対する理解の一助となれば幸いです。

特許庁審判部では，本研究会の成果を審判実務に活かし，引き続き，審理の更なる充実に取り組んで参ります。

最後に，ご多忙の中，本研究会にご参加いただいた検討メンバー各位とオブザーバーの皆様に，座長として改めて御礼申し上げます。

平成２８年　２月
審判実務者研究会　座長
首席審判長　丹治　彰

# 目　次

はじめに

**１．研究会の概要** ..... - 3 -

（１）研究体制 ..... - 5 -

（２）研究対象事例 ..... - 9 -

（３）研究手法 ..... - 11 -

**２．研究結果詳細** ..... - 13 -

第１事例（特許共通１） ..... - 15 -

第２事例（特許共通２） ..... - 35 -

第３事例（特許機械１） ..... - 71 -

第４事例（特許機械２） ..... - 82 -

第５事例（特許機械３） ..... - 102 -

第６事例（特許化学１） ..... - 117 -

第７事例（特許化学２） ..... - 141 -

第８事例（特許化学３） ..... - 152 -

第９事例（特許医薬・食品１） ..... - 163 -

第１０事例（特許医薬・食品２） ..... - 182 -

第１１事例（特許医薬・食品３） ..... - 195 -

第１２事例（特許電気１） ..... - 206 -

第１３事例（特許電気２） ..... - 219 -

第１４事例（特許電気３） ..... - 235 -

第１５事例（意匠１） ..... - 246 -

第１６事例（意匠２） ..... - 264 -

第１７事例（商標１） ..... - 273 -

第１８事例（商標２） ..... - 283 -

第１９事例（商標３） ..... - 291 -

第２０事例（商標４） ..... - 301 -

# １．研究会の概要

## （１）研究体制

特許共通，特許機械，特許化学，特許医薬・食品，特許電気，意匠，商標の７分野ごとに，審決・判決の事例に基づいて，特許庁及び知的財産高等裁判所における判断等について研究を行いました。

検討メンバー（表１）は，産業界（企業知財部等），弁護士，弁理士，特許庁審判部（審判官）から選定し，各方面の立場からさまざまな視点で検討を加えました。

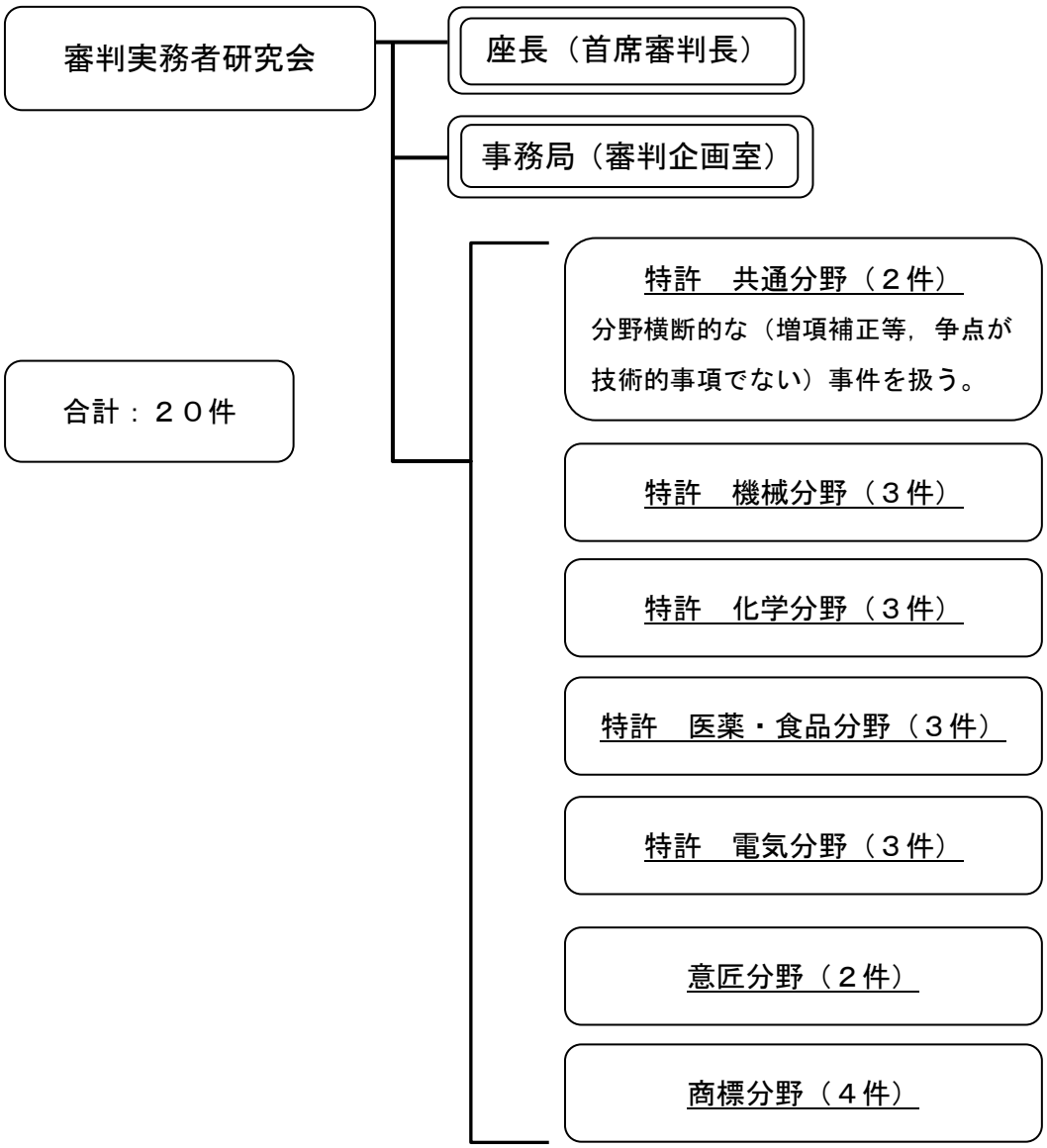


表１　審判実務者研究会検討メンバー

| 分野 | 氏名 | 所属 | 役職等 |
|---|---|---|---|
| 座長 | 丹治　彰 | 特許庁 | 首席審判長 |
| 特許共通 | 桜井　茂行 | 特許庁 | 審判官 |
| | 高石　秀樹 | 中村合同特許法律事務所 | 弁護士･弁理士 |
| | 服部　誠 | 阿部・井窪・片山法律事務所 | 弁護士・弁理士 |
| | 矢ヶ部　喜行 | 株式会社フィリップスエレクトロニクス ジャパン | |
| | 渡邊　豊英 | 特許庁 | 審判長 |
| 特許機械 | 石渡　英房 | 石渡国際特許事務所 | 弁理士 |
| | 奥田　誠 | 特許業務法人コスモス特許事務所 | 弁理士 |
| | 北田　明 | 藤本昇特許事務所 | 弁理士 |
| | 重冨　貴光 | 弁護士法人大江橋法律事務所 | 弁護士・弁理士 |
| | 柴田　克幸 | カシオ計算機株式会社 | |
| | 千壽　哲郎 | 特許庁 | 審判長 |
| | 塚原　剛 | キヤノン株式会社 | |
| | 広瀬　育男 | 富士重工業株式会社 | 主事 |
| | 松永　謙一 | 特許庁 | 審判官 |
| 特許化学 | 岩坪　哲 | インテリクス特許法律事務所 | 弁護士・弁理士 |
| | 地代　信幸 | 鎌田特許事務所 | 弁理士 |
| | 田口　昌浩 | 特許庁 | 部門長 |
| | 冨永　保 | 特許庁 | 先任審判官 |
| | 古川　悠美子 | 株式会社　日立製作所 | 技師 |
| | 三上　敬史 | 創英国際特許法律事務所 | 弁理士 |
| 特許医薬・食品 | 伊東　有道 | ＴＭＩ総合法律事務所 | 弁理士 |
| | 佐久　敬 | 特許庁 | 審判官 |
| | 竹元　利泰 | 第一三共株式会社 | 主査 |
| | 佃　誠玄 | 大野総合法律事務所 | 弁理士 |
| | 松浦　新司 | 特許庁 | 部門長 |
| | 松葉　栄治 | 松葉法律事務所 | 弁護士 |
| | 吉田　尚美 | 特許業務法人川口國際特許事務所 | 弁理士 |
| 特許 | 井上　文宏 | 株式会社　日立製作所 | 技師 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 電気 | 今宮　悠一 | 株式会社タムロン | |
| | 小原　寿美子 | 伊東国際特許事務所 | 弁理士 |
| | 川田　篤 | 川田法律特許事務所 | 弁護士・弁理士 |
| | 菅原　道晴 | 特許庁 | 審判長 |
| | 鈴木　信彦 | 中村合同特許法律事務所 | 弁理士 |
| | 富澤　哲生 | 特許庁 | 先任審判官 |
| | 中尾　直樹 | 中尾国際特許事務所 | 弁理士 |
| 意匠 | 大塚　啓生 | 大野総合法律事務所 | 弁理士 |
| | 大本　光恵 | トヨタ自動車株式会社 | |
| | 久保田　大輔 | 特許庁 | 審判官 |
| | 古城　春実 | 桜坂法律事務所 | 弁護士 |
| | 小林　裕和 | 特許庁 | 審判長 |
| | 布施　哲也 | 創英国際特許法律事務所 | 弁理士 |
| 商標 | 石井　茂樹 | 樺澤特許事務所 | 弁理士 |
| | 大黒　菜々子 | 凸版印刷株式会社 | |
| | 清棲　保美 | 特許庁 | 審判官 |
| | 小糸　繁之 | 日本ライフライン株式会社 | |
| | 今田　三男 | 特許庁 | 部門長 |
| | 早田　尚貴 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 | 弁護士 |
| | 俣野　拓郎 | 大王製紙株式会社 | |
| | 松嶋　さやか | 芦田・木村国際特許事務所 | 弁理士 |
| | 山田　朋彦 | 西浦特許事務所 | 弁理士 |

（五十音順，敬称略）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事務局 | 小松　竜一 | 特許庁総務部総務課情報技術企画室 | 室長 |
| | 小野　孝朗 | 特許庁審判部審判課審判企画室 | 室長 |
| | 土田　嘉一 | 特許庁審判部第１５部門 | 審判官 |
| | 三原　健治 | 特許庁審判部第２５部門 | 審判官 |
| | 松永　謙一 | 特許庁審判部審判課審判企画室 | 審判官 |
| | 福田　育子 | 特許庁審判部審判課 | 審判書記官 |
| | 安藤　真由子 | 特許庁審判部審判課審判企画室 | 係員 |
| | 西口　克 | 特許庁審判部審判課 | 審・判決調査員 |
| | 小池　綾 | 特許庁審判部審判課 | 審・判決調査員 |
| | 池田　幸雄 | 特許庁審判部審判課 | 審・判決調査員 |
| | 長谷川　靖 | 特許庁審判部審判課 | 審・判決調査員 |

## （２）研究対象事例

検討対象とする審決・判決（表２）は，審判実務上重要と思われる事件について，日本知的財産協会，日本弁理士会，特許庁から提出された候補事例から，事件の種別（査定系／当事者系），判決の結論（請求棄却／審決取消），検討の論点等のバリエーションを考慮して選定しました。

表２　検討対象事例

| | 発明の名称/<br>意匠に係る物品/<br>商標 | 審判番号（審決）<br>事件番号（判決） | 分野 |
|---|---|---|---|
| 1 | 入金端末、入金端末の制御方法、及び入金端末のプログラム | 不服 2012-26122 号　（請求不成立） | 特許<br>共通 |
| | | 平成 26 年（行ケ）10057 号　（請求棄却） | |
| 2 | フィッシング詐欺防止システムおよびそのプログラム | 不服 2011-22685 号　（請求不成立） | |
| | | 平成 25 年（行ケ）10131 号　（請求棄却） | |
| 3 | エレベータ装置 | 不服 2012-23592 号　（請求不成立） | 特許<br>機械 |
| | | 平成 25 年（行ケ）10319 号　（請求棄却） | |
| 4 | 検査機械および検査方法 | 無効 2011-800218 号　（請求不成立） | |
| | | 平成 24 年（行ケ）10340 号　（審決取消） | |
| 5 | 移動体の操作傾向解析方法、運行管理システム及びその構成装置、記録媒体 | 無効 2011-800136 号　（請求不成立） | |
| | | 平成 24 年（行ケ）10129 号　（審決取消） | |
| 6 | ミクロ顔料混合物 | 不服 2012-26151 号　（請求不成立） | 特許<br>化学 |
| | | 平成 26 年（行ケ）10082 号　（請求棄却） | |
| 7 | シンチレータパネル | 無効 2011-800130 号　（請求不成立） | |
| | | 平成 24 年（行ケ）10111 号　（審決取消） | |
| 8 | 樹脂表面の形成方法，表面に異なる大きさの凹状部が混在する物品の製造方法及びその物品，手袋の製造方法及び手袋 | 無効 2010-800114 号　（請求成立） | |
| | | 平成 23 年（行ケ）10118 号　（請求棄却） | |
| 9 | ヨードホールを含有する乾燥リポソーム製薬組成物を含むパッケージ及び同 | 不服 2011-14812 号　（請求不成立） | 特許 |
| | | 平成 26 年（行ケ）10059 号　（請求棄却） | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 組成物を適用する方法 | | 医薬・食品 |
| 10 | 植物栄養素により食料品の栄養価を高める方法及びそれにより得られた食品 | 不服 2010-9107 号　（請求不成立） | |
| | | 平成 24 年（行ケ）10421 号　（請求棄却） | |
| 11 | 液体調味料の製造方法 | 無効 2011-800233 号　（請求不成立） | |
| | | 平成 24 年（行ケ）10299 号　（審決取消） | |
| 12 | 単一の表面実装パッケージ中に実装される完全パワーマネージメントシステム | 不服 2012-8250 号　（請求不成立） | 特許電気 |
| | | 平成 25 年（行ケ）10210 号　（請求棄却） | |
| 13 | マルチメディア・メッセージ方法およびシステム | 不服 2010-25131 号　（請求不成立） | |
| | | 平成 24 年（行ケ）10386 号　（請求棄却） | |
| 14 | 表示装置 | 無効 2007-800070 号　（請求不成立） | |
| | | 平成 20 年（行ケ）10002 号　（審決取消） | |
| 15 | ゴルフボール | 無効 2008-880022 号　（請求成立） | 意匠 |
| | | 平成 21 年（行ケ）10208 号　（請求棄却） | |
| 16 | 空調装置用膨張弁 | 無効 2010-880005 号　（請求成立） | |
| | | 平成 23 年（行ケ）10051 号　（請求棄却） | |
| 17 | 浅間山 | 不服 2013-8335 号　（請求不成立） | 商標 |
| | | 平成 25 年（行ケ）10332 号　（請求棄却） | |
| 18 | カガミクリスタル<br>江戸切子 | 不服 2012-422 号　（請求不成立） | |
| | | 平成 25 年（行ケ）10045 号　（請求棄却） | |
| 19 | Beams | 無効 2012-890024 号　（請求不成立） | |
| | | 平成 24 年（行ケ）10334 号　（審決取消） | |
| 20 | ＰＥＡＲＬ<br>パール | 取消 2012-300403 号　（請求不成立） | |
| | | 平成 25 年（行ケ）10164 号　（審決取消） | |

## （３）研究手法

各事例の検討は，分野別に行いました。事前に検討会メンバーが検討論点を整理した上で，審決・判決における判断，論理構成や結論に至った経緯等について，明細書又は図面の記載，当事者の主張，過去の判決例，審査基準等も踏まえて検討しました。

# ２．研究結果詳細

# 第１事例（特許共通１）

| | |
|---|---|
| 審判番号 | 不服２０１２－２６１２２号（特願２００７－３３０２１４号） |
| 事件番号 | 平成２６年（行ケ）第１００５７号 |
| 発明の名称 | 入金端末，入金端末の制御方法，及び入金端末のプログラム |
| 主な論点 | 増項補正，特許請求の範囲の限定的減縮 |

## １　事件の概要

原告は，裁判所において，[1]第１７条の２第５項の規定に違反するとして本件補正（いわゆる増項補正を含む補正）を却下した判断の誤り，[2]補正前発明は引用発明等に基づいて容易に発明をすることができるものであるとした判断の誤り，[3]手続上の瑕疵，を主張した。

[1]について，裁判所は，第１７条の２第５項における判断において，どの要件に該当しないと判断したかを審決において明示しなかったことは不適当であると指摘したものの，結論としては審決を維持した。また，[2]，[3]における原告の主張を裁判所が退けた事案である。

そして，裁判所は，[1]について，補正が「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するといえるためには，それがいわゆる増項補正であるか否かにかかわりなく，

①特許請求の範囲の減縮であること，

②補正前の請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであること，

③補正前の当該請求項に記載された発明と補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であること，

という要件（以下，上記各要件を単に「①の要件」のようにいう。）を満たすことが必要であり，かつそれで十分であるというべきと判示した。

## ２　検討事項の概要

（１）検討事項１　（増項補正に関する従前の判決の検討）

増項補正については，平成１７年（行ケ）１０１９２，平成１５年（行ケ）２３０において，請求項を増加させる補正は，原則として，第１７条の２第５項１号～４号いずれにも該当しないとされていた。これらの従前の判決を検討する。

（２）検討事項２　（限定的減縮を目的とした補正において，増項補正が許されるか否か）

増項補正は，現行の特許法第１７条の２第５項２号の規定の枠内で許され得るものかについて，以下の点を踏まえ検討する。

● 特許法第１７条の２第５項２号の規定は，補正前の請求項と補正後の請求項が一対一の対応関係ないしはこれに準ずる関係にあることを要件としているか？

● 補正前の請求項と補正後の請求項が一対一の対応関係ないしはこれに準ずる関係にあれば，増項か否かは不問とすべきか。

● “増項補正の制限”という論点では，原告の主張に近い判決ではないか。

● 従前の判決での判示事項との関連・異同等についてはどうか？

（３）検討事項３　（本判決の判断について）

本判決の，補正後の請求項１，補正後の請求項２前半及び同後半の補正が，第１７条の２第５項の規定に違反するとした裁判所の判断が妥当であるか否かについて検討する。

（４）検討事項４　（仮想事例の検討：従前の判決や本判決を踏まえて）

２個の仮想補正例について，本判決及び従前の判決に従えば補正が認められるか否かを検討する。

（５）検討事項５　（本判決で示された③の要件（分野及び課題が同一）の意義）

本判決で示された③の要件の意義について，同②の要件との関係を踏まえて検討する。

**３　審決の概要**（本件補正発明に係る独立特許要件に関する部分）

［補正却下の決定の結論］

平成２４年１２月２８日の手続補正を却下する。

［理由］

平成２４月１２月２８日の手続補正（以下，「本件補正」という。）により，特許請求の範囲は，次のとおりに補正された（下線は，当該手続補正において，審判請求人が付与したものである。）

＜本件補正後の特許請求の範囲＞

「【請求項１】

実店舗に設置された入金端末であって，

貨幣端末に記憶される貨幣価値の増額要求に応じて，前記貨幣端末に対して，当該貨幣端末が記憶する貨幣価値の金額を所定金額分だけ増額させる金額変更情報を送信する金額変更情報送信手段と，

前記増額要求に応じて，複数の割引内容識別情報にそれぞれ関連づけて複数の割引内容を記憶する記憶装置から取得される前記複数の割引内容識別情報のいずれかを，入力される割引内容識別情報に基づいて前記記憶装置から取得される割引内容の適用可否を判断する前記実店舗に設置された決済端末に入力可能且つ当該決済端末が前記割引内容を特定可能な形式で出力する出力手段と，を具備したことを特徴とする入金端末。

【請求項２】

前記記憶装置は，前記実店舗に設置されており，前記出力手段が出力する前記形式は，

前記決済端末が特定する割引内容に関連づけられた前記割引内容識別情報であることを特徴とする請求項１に記載の入金端末。
【請求項３】
前記複数の割引内容識別情報のいずれかは，前記増額要求により指定される金額に基づいて前記記憶装置から取得されるか否かが決定されることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の入金端末。
【請求項４】
前記実店舗に設置された決済端末と同一の端末であることを特徴とする請求項１から請求項３までのいずれか一項に記載の入金端末。
【請求項５】
前記増額要求により指定される金額は，当該入金端末に投入される現金に対応することを特徴とする請求項１から請求項４までのいずれか一項に記載の入金端末。
【請求項６】
実店舗に設置された入金端末の制御方法であって，
貨幣端末に記憶される貨幣価値の増額要求に応じて，前記貨幣端末に対して，当該貨幣端末が記憶する貨幣価値の金額を所定金額分だけ増額させる金額変更情報を送信する金額変更情報送信ステップと，
前記増額要求に応じて，複数の割引内容識別情報にそれぞれ関連づけて複数の割引内容を記憶する記憶装置から取得される前記複数の割引内容識別情報のいずれかを，入力される割引内容識別情報に基づいて前記記憶装置から取得される割引内容の適用可否を判断する前記実店舗に設置された決済端末に入力可能且つ当該決済端末が前記割引内容を特定可能な形式で出力する出力ステップと，
を具備したことを特徴とする制御方法。
【請求項７】
実店舗に設置された入金端末に用いられるコンピュータに，
貨幣端末に記憶される貨幣価値の増額要求に応じて，前記貨幣端末に対して，当該貨幣端末が記憶する貨幣価値の金額を所定金額分だけ増額させる金額変更情報を送信する金額変更情報送信機能，
前記増額要求に応じて，複数の割引内容識別情報にそれぞれ関連づけて複数の割引内容を記憶する記憶装置から取得される前記複数の割引内容識別情報のいずれかを，入力される割引内容識別情報に基づいて前記記憶装置から取得される割引内容の適用可否を判断する前記実店舗に設置された決済端末に入力可能且つ当該決済端末が前記割引内容を特定可能な形式で出力する出力機能，
を実現させるためのプログラム。」
本件補正前の特許請求の範囲は，次のとおりである。
＜本件補正前の特許請求の範囲＞

「【請求項１】
実店舗に設置された入金端末であって，
貨幣端末に記憶される貨幣価値の増額要求に応じて，前記貨幣端末に対して，当該貨幣端末が記憶する貨幣価値の金額を所定金額分だけ増額させる金額変更情報を送信する金額変更情報送信手段と，
前記増額要求に応じて，複数の割引内容識別情報にそれぞれ関連づけて複数の割引内容を記憶する記憶装置から取得される前記複数の割引内容識別情報のいずれかを，入力される割引内容識別情報に基づいて前記記憶装置から取得される割引内容の適用可否を判断する前記実店舗に設置された決済端末に入力可能な形式で出力する出力手段と，
を具備したことを特徴とする入金端末。
【請求項２】
前記複数の割引内容識別情報のいずれかは，前記増額要求により指定される金額に基づいて前記記憶装置から取得されるか否かが決定されることを特徴とする請求項１に記載の入金端末。
【請求項３】
前記実店舗に設置された決済端末と同一の端末であることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の入金端末。
【請求項４】
前記増額要求により指定される金額は，当該入金端末に投入される現金に対応することを特徴とする請求項１から請求項３までのいずれか一項に記載の入金端末。
【請求項５】
実店舗に設置された入金端末の制御方法であって，
貨幣端末に記憶される貨幣価値の増額要求に応じて，前記貨幣端末に対して，当該貨幣端末が記憶する貨幣価値の金額を所定金額分だけ増額させる金額変更情報を送信する金額変更情報送信ステップと，
前記増額要求に応じて，複数の割引内容識別情報にそれぞれ関連づけて複数の割引内容を記憶する記憶装置から取得される前記複数の割引内容識別情報のいずれかを，入力される割引内容識別情報に基づいて前記記憶装置から取得される割引内容の適用可否を判断する前記実店舗に設置された決済端末に入力可能な形式で出力する出力ステップと，
を具備したことを特徴とする制御方法。
【請求項６】
実店舗に設置された入金端末に用いられるコンピュータに，
貨幣端末に記憶される貨幣価値の増額要求に応じて，前記貨幣端末に対して，当該貨幣端末が記憶する貨幣価値の金額を所定金額分だけ増額させる金額変更情報を送信する金額変更情報送信機能，

前記増額要求に応じて，複数の割引内容識別情報にそれぞれ関連づけて複数の割引内容を記憶する記憶装置から取得される前記複数の割引内容識別情報のいずれかを，入力される割引内容識別情報に基づいて前記記憶装置から取得される割引内容の適用可否を判断する前記実店舗に設置された決済端末に入力可能な形式で出力する出力機能，
を実現させるためのプログラム。」

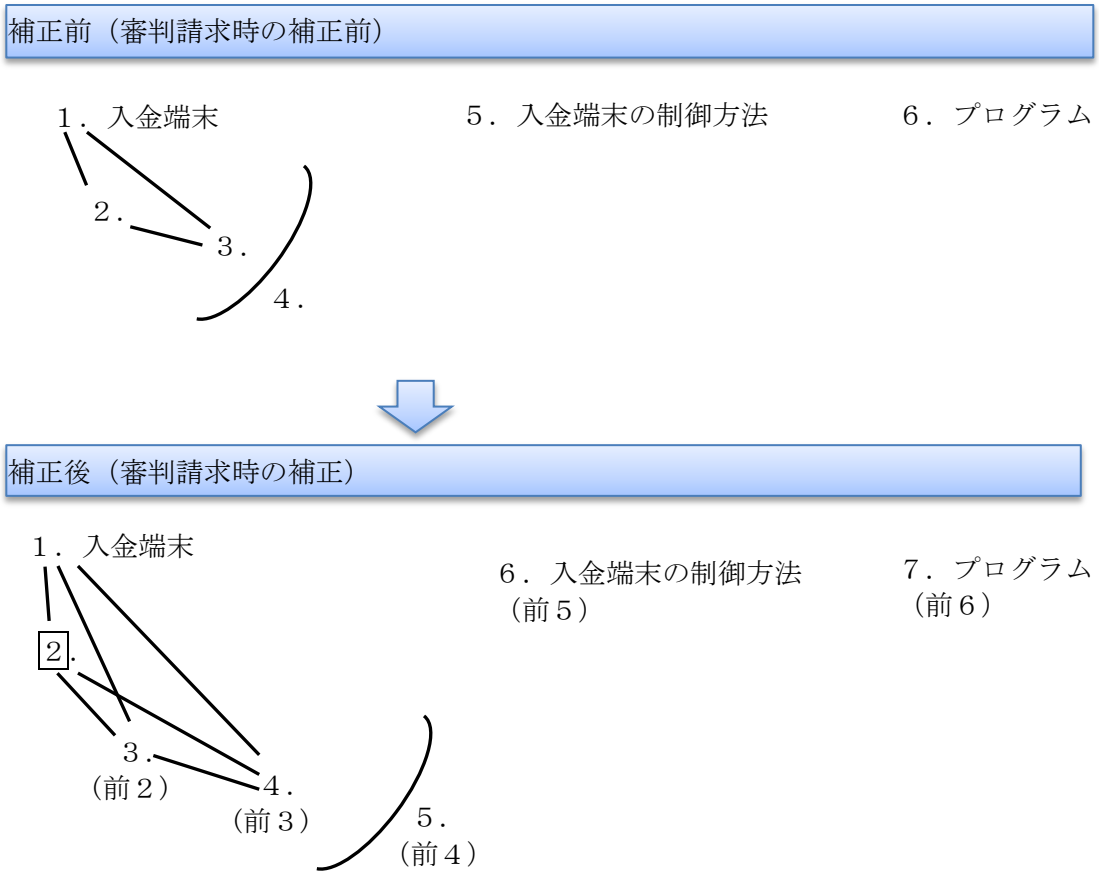
本件補正は，次の補正をするものである。

（１）請求項２を新たに追加し，それに伴って，本件補正前の請求項２～６の項番を１つ繰下げて請求項３～７とし，さらに，本件補正後の請求項３～５の引用請求項に，請求項２を追加する補正。

（２）本件補正前の請求項１，５，６において，「入力可能な形式」を「入力可能且つ当該決済端末が前記割引内容を特定可能な形式」に限定する補正。

本件補正のうち，上記（１）の請求項２を新たに追加する補正は，特許法第１７条の２第５項に規定される，請求項の削除，特許請求の範囲の減縮，誤記の訂正，明りょうでない記載の釈明のいずれも目的とするものではない。したがって，本件補正は，特許法第１７条の２第５項の規定に違反するので，同法第１５９条第１項の規定において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。

参考：クレームの引用関係の構造



## ４　判決の概要

１　取消事由１（特許法第１７条の２第５項の規定に違反するとして本件補正を却下した判断の誤り）について

審決は，本件補正は特許法第１７条の２第５項に規定される，請求項の削除，特許請求の範囲の減縮，誤記の訂正，明りょうでない記載の釈明のいずれも目的とするものではないとして，これを却下したところ，原告は，本件補正が同項２号の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するものであると主張する（前記第３の１）ので，以下，検討する。

（１）いわゆる増項補正について

ア　原告は，いわゆる増項補正が特許法第１７条の２第５項２号所定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するか否かについては，請求項の数から外形的，抽象的に判断すべきではなく，補正前後の請求項の内容に基づいて，新たに審査すべき必要を生じさせるものであるか否かを個別的，具体的に検討して判断すべきであると主張する（前記第３の１。これに対し，被告は，同項の趣旨が，出願人の便宜と迅速，的確かつ公平な審査との調整の趣旨に基づき，例外的に一定の範囲に限って補正を認めたものであることに照らすと，同項２号は，補正前の請求項と補正後の請求項とが一対一の対応関係にあることを前提としているというべきであり，一対一の対応関係にないような請求項を増加させる補正は，同号かっこ書の規定に該当しないと主張する。そこで，まず，この点について検討する。

イ　特許法第１７条の２第５項は，「前２項に規定するもののほか，第１項第１号，第３号及び第４号に掲げる場合（同項第１号に掲げる場合にあっては，拒絶理由通知と併せて第５０条の２の規定による通知を受けた場合に限る。）において特許請求の範囲についてする補正は，次に掲げる事項を目的とするものに限る。」と規定し，同項２号は，「特許請求の範囲の減縮（第３６条第５項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて，その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）」と規定している。

特許法第１７条の２第５項の趣旨は，特許請求の範囲について補正が行われると，審査官は補正後の特許請求の範囲について再度審査を行う必要があるところ，審査の長期化防止及び円滑化のため，最後の拒絶理由通知以降に行う特許請求の範囲の補正について，既に審査においてなされた先行技術文献の調査などの審査結果を有効に活用することができる範囲内に限り補正を認めることにあるものと解される。

そして，同項２号は，単に「特許請求の範囲の減縮」とのみ規定するのではなく，「特許請求の範囲の減縮（第３６条第５項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するもの・・・に限る。）」と規定している。その趣旨は，単に「特許請求の範囲の減縮」とのみ規定したのでは，出願当初の明細書又は図面に記載された

事項の範囲内において，請求項に新たな構成要素を付加することにより，特許請求の範囲の減縮を行う補正も「特許請求の範囲の減縮」に含まれることとなることから，このような補正を許容すると，既に審査においてなされた先行技術文献の調査などの審査結果を有効に活用することができなくなり，再度審査を行う必要が生じ，上記第１７条の２第５項の趣旨に反することになるため，同法第３６条５項が，「特許請求の範囲には，請求項に区分して，特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。」と規定していることを受けて，請求項に記載したすべての事項のうちの個々の事項を上記規定の趣旨で限定する補正に限る旨を明確化することにあると解される。

ウ　以上のような特許法第１７条の２第５項２号の規定振り及びその趣旨に照らすと，同号に該当する補正は，多くの場合，補正前の請求項の発明特定事項を限定して減縮補正することにより，補正前の請求項と補正後の請求項とが一対一の対応関係にあるようなものになることが考えられる。しかし，同号が，補正により，単に形式的に請求項の数が増加することがないという意味を含めて，補正前の請求項と補正後の請求項が一対一の対応関係にあることを定めていると解すべき根拠はない。

したがって，被告の前記主張の趣旨が，補正により請求項の数が増加するものはすべからく同号かっこ書の規定に該当しないというのであれば，そのような主張には法的根拠がなく，採用の限りではない。

同号は，かっこ書を含めてその要件を明確に規定しているのであるから，問題となる補正が同号の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するといえるためには，それがいわゆる増項補正であるかどうかではなく，①特許請求の範囲の減縮であること，②補正前の請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであること，③補正前の当該請求項に記載された発明と補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であること，という要件（以下，上記各要件を単に「①の要件」のようにいう。）を満たすことが必要であり，かつそれで十分であるというべきである。

したがって，原告の前記主張中，これと異なり，補正前後の請求項の内容に基づいて，新たに審査すべき必要を生じさせるものであるか否かを個別的，具体的に判断すべきであるとする部分も採用することができない。

エ　ところで，審決は，請求項２を新たに追加する補正は，特許法第１７条の２第５項各号に掲げるいずれの事項も目的とするものではない旨を述べるのみであり，上記①から③のいずれの要件を欠くことをその判断の理由としたのかは明らかではない。仮に，審決が，請求項２を新たに追加する補正は当然に同項２号所定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当しないと判断したのであるとすれば，判断の手法として，不適当なものといわざるを得ない。

そこで，項を改めて，請求項１の補正及び請求項２を追加する補正が，原告の主張する

特許法第１７条の２第５項２号所定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するか否かについて，更に検討する。

（２）請求項１の補正について

ア　請求項１の補正は，補正前の請求項１に記載された「前記実店舗に設置された決済端末に入力可能な形式」における「形式」について，「且つ当該決済端末が前記割引内容を特定可能な形式」とする補正である。

まず，補正前の請求項１に記載された「前記実店舗に設置された決済端末に入力可能な形式」における「形式」の意義について検討すると，本件明細書（甲３）には，「店舗の会計担当者が決済端末３に当該数字を入力したり」（【００２０】），「決済端末３は，顧客の購入する商品やクーポン券６のクーポンＩＤをバーコードにより認識する。」（【００２３】），「電子マネーカード５にクーポン情報を記憶させるように構成することもできる。」（【０１０６】）との記載がある。

これらの記載に照らせば，補正前の請求項１に記載された「前記実店舗に設置された決済端末に入力可能な形式」における「形式」とは，例えば「数字」や「バーコード」，「電子マネーカード」に記憶されるデータのような，会計担当者が決済端末に入力したり，決済端末が特定することを可能とする，割引内容識別情報の表示（クーポン券への印字・印刷）形式ないし記録形式をいうものと認められる。

言い換えれば，補正前の請求項１においては，「決裁端末」に入力可能な割引内容識別情報の表示形式ないし記録形式が，会計担当者が入力可能な形式であるか，あるいは，決裁端末が特定可能な形式であるかについては，そのいずれとも限定されていなかった。

これに対し，補正後の請求項１においては，「形式」について，補正前の「前記実店舗に設置された決済端末に入力可能な形式」に付加して「且つ当該決済端末が前記割引内容を特定可能な形式」とする補正により，補正後の請求項１においては，「決裁端末」に入力可能な割引内容識別情報の表示形式ないし記録形式は，決裁端末が特定可能な形式に限定された。

これを，請求項１に記載された「決裁端末」についてみると，補正前の請求項１においては，「決裁端末」は，それが「実店舗に設置された」ものであることと，「割引内容の適否を判断する」ものであることのみによって特定されているにすぎなかった。補正後の請求項１においては，上記特定事項に加えて，「割引内容を特定可能」という構成によっても特定されることになったものである。そうすると，請求項１の補正は，補正前の請求項には存在しなかった構成を付加するものというべきである。

したがって，請求項１の補正は，特許法第１７条の２第５項２号かっこ書に規定する「補正前の請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するもの」という要件（②の要件）を充足しない。

（３）請求項２前半の補正について

ア　請求項２前半の補正は，補正前の請求項１に記載された「複数の割引内容識別情報

にそれぞれ関連づけて複数の割引内容を記憶する記憶装置」における「記憶装置」について，新たに追加した請求項２前半において，「前記記憶装置は，前記実店舗に設置されており」とする補正である。
「記憶装置」は，補正前の請求項１においては，記憶される情報の内容によって特定されているのに対し，補正後の請求項２においては，記憶される情報の内容によってではなく，記憶装置が設置される場所によって特定されている。
したがって，請求項２前半の補正は，特許法第１７条の２第５項２号かっこ書に規定する「補正前の請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するもの」という要件（②の要件）を充足しない。
（４）請求項２後半の補正について
ア　請求項２後半の補正は，補正前の請求項１に記載された「前記実店舗に設置された決済端末に入力可能な形式」における「形式」について，新たに追加した請求項２後半において，「前記出力手段が出力する前記形式は，前記決済端末が特定する割引内容に関連づけられた前記割引内容識別情報である」とする補正である。補正前の請求項１に記載された「前記実店舗に設置された決済端末に入力可能な形式」における「形式」とは，例えば「数字」や「バーコード」，「電子マネーカード」に記憶されるデータのような，会計担当者が決済端末に入力したり，決済端末が特定することを可能とする，割引内容識別情報の表示（クーポン券への印字・印刷）形式ないし記録形式をいうものと認められる。
これに対し，補正後の請求項２においては，「前記形式は，・・・前記割引内容識別情報である」と記載されており，これによれば，「形式」は，「割引内容識別情報」そのものをいうものと認められる。
そうすると，請求項２後半の補正は，補正前の請求項１の「形式」及びこれに係る限定を除くことになる。すなわち，「形式」が「割引内容識別情報」そのものを指すことになれば，補正後の請求項１は，補正前の請求項１における「入力される割引内容識別情報に基づいて前記記憶装置から取得される割引内容の適用可否を判断する前記実店舗に設置された決済端末に入力可能な形式で」という限定を除くことになり，特許請求の範囲を拡張することになる。
したがって，請求項２後半の補正は，特許法第１７条の２第５項２号に規定する「特許請求の範囲の減縮」という要件（①の要件）を充足しない。

## ５　検討事項及び検討結果

検討結果概要
・従前の判決は，請求項を増加させる補正（いわゆる増項補正）は，原則として，第１７条の２第５項１号～４号いずれにも該当しないが，補正前後の請求項同士が一対一に準じる対応関係がある場合は許容されるとしてきた。

・また，従前の判決では，許容される増項補正の具体例として，〈1〉多数項引用形式で記載されていた一つの請求項を独立させる場合，及び〈2〉構成要件が択一的なものとして記載された一つの請求項を複数の請求項とする場合，つまり形式的な増項補正といえるものが挙げられていた。
・これに対し，本判決は“増項補正”特有の制限はなく，本判決の①～③の要件を満たせばよいという一般論を判示したものであり，従前の判決とは異なるものと理解できる。
・よって，本判決のみから本判決の“増項補正”についての判断手法がスタンダードなものとなるかは未知数であり，今後の裁判例の動向に注目したい。

（１）検討事項１　（増項補正に関する従前の判決の検討）

増項補正については，これまでの各裁判例は，請求項を増加させる補正は，原則として，第１７条の２第５項１号～４号いずれにも該当しないが，補正前後の請求項同士が一対一に準じる対応関係がある場合は許容されるとしてきた。

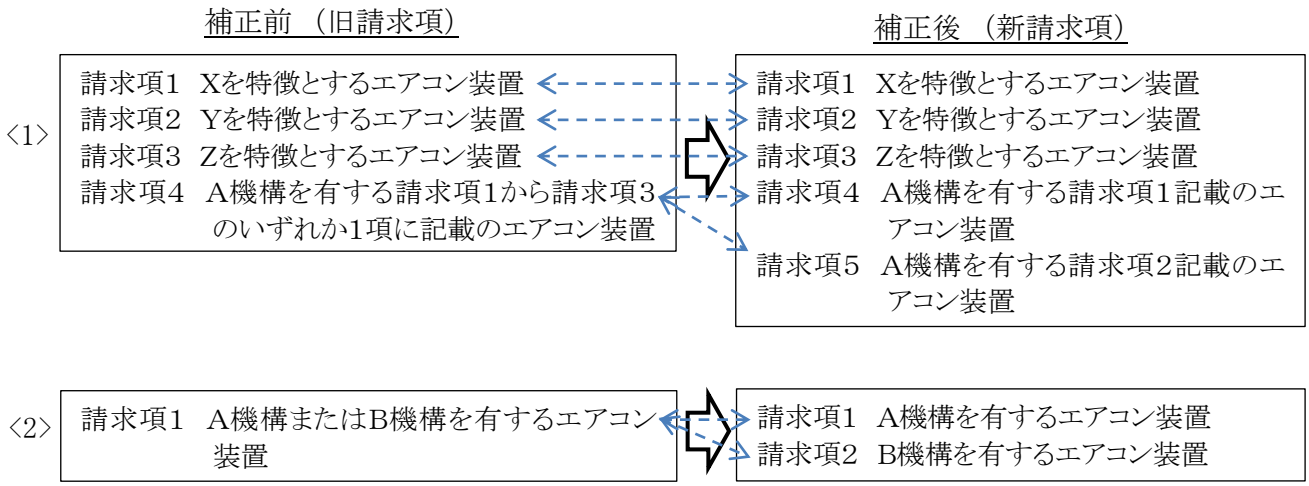
その理由としては，第１７条の２第５項２号の文言が「…請求項に記載した発明を特定する…ものであって，その補正前の当該請求項に記載された発明と，その補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る」と規定されており，補正前後の「当該請求項」同士を対比していることから，補正前後の請求項が１対１対応していることを当然の前提としているという文言解釈，及び平成５年特許法改正に係る同規定の立法趣旨がそれまでの審査結果を有効利用して審査の迅速化及び出願人間の公平性の確保であったこと（特許庁　逐条解説第19版 47頁）の考慮が，挙げられていた。（例えば，平成１５年（行ケ）２３０〔磁気部材を有するモータ〕，平成１７年（行ケ）１０１９２〔耐火構造体及び耐火壁の施工方法〕参照）

＜増項補正に関する従前の判決＞

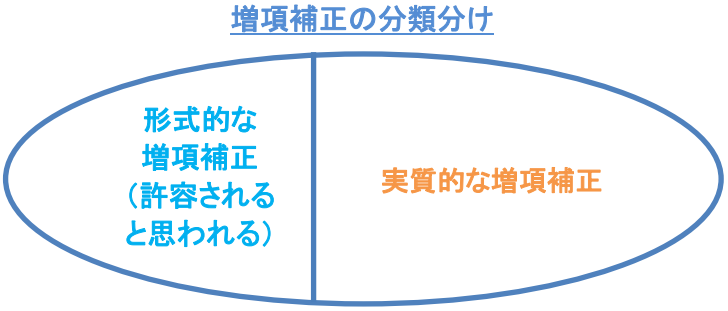
| *判決番号* | *増項補正に関する判断要旨* |
|---|---|
| **平成１５年（行ケ）２３０（平成16年4月14日東京高裁判決）〔磁気部材を有するモータ〕** | 一対一又はこれに準ずるような対応関係に立つものでなければならない。　（本件補正は却下） |
| **平成１７年（行ケ）１０１９２（平成17年4月25日知財高裁判決）〔耐火構造体及び耐火壁の施工方法〕** | 補正前後の請求項に係る発明が一対一の対応関係にあることを必要とする。<br>多数項引用形式で記載されていた一つの請求項を独立させる場合，構成要件が択一的なものとして記載された一つの請求項を複数の請求項とする場合のように，補正前の請求項が実質的に複数の請求項を含むものであるときは，増項補正を許容。　（本 |

| | |
|---|---|
| | 件補正は却下） |
| 平成１７年（行ケ）１０１５６<br>（平成 17 年 10 月 11 日知財高裁判決）<br>〔制震装置および制震構造物〕 | 一対一又はこれに準じるような対応関係に立つものでなければならない。　（本件補正は却下） |
| 平成１９年（行ケ）１０３３５<br>（平成 20 年 10 月 30 日知財高裁判決）<br>〔回転要素の角位置を決定する軸ＬＥＤ位置検出装置〕 | 増項による補正は，対応関係がない限り，「特許請求の範囲の減縮」には該当しない。<br>〈1〉多数項引用形式で記載されていた一つの請求項を独立させる場合，〈2〉構成要件が択一的なものとして記載された一つの請求項を複数の請求項とする場合は，許容。<br>また，〈1〉〈2〉は増項補正が許される典型的な場合を例示したにすぎず，法解釈上はそれに限られない。<br>（手続違背で本件審決は取消） |
| 平成２３年（行ケ）１０２２６<br>（平成 24 年 3 月 28 日知財高裁判決）<br>〔使い捨て吸収性物品形体の配列…〕 | 補正前の請求項と補正後の請求項とが，請求項の数の増減はともかく，対応したものとなっていることを前提。<br>構成要件を択一的に記載している補正前の請求項を，複数の請求項とする場合は，許容。　（本件補正は却下） |
| 平成２０年（行ケ）１０４３２<br>（平成 21 年 8 月 20 日知財高裁判決）<br>〔自動装着機の作動方法〕 | △（増項補正ではなく，）補正前後の請求項が一対一の対応関係にある。　（補正却下した本件審決は取消） |
| 昭和５６年（行ケ）２２５号<br>（昭和 61 年 12 月 16 日東京高裁判決）<br>〔ドリフト補償形アナログホールド回路〕 | △出願公告送達前の増項補正は許容されるが，出願公告送達後の増項補正は許されない。　（本件補正は却下） |

このような従前の各判決により許容される“増項補正”には，以下の２通りの補正は含まれると思われる。




※　上記〈1〉は，審査基準の第 IV 部　第 4 章「目的外補正」の 2.1.1 (2) (v)に減縮に該当する具体例として記載されている。なお，単一性は満たしているものとする。
※　上記〈2〉は，審査基準に記載されていない具体例（審査基準の第 IV 部　第 4 章「目的外補正」の 2.1.1 (2) (vi)はこれに近い具体例)。(なお，上記〈2〉の場合，「A機構」を開示する文献を審査で引用していた場合，「B機構」に関する新たなサーチが追加的に必要となることが考えられる。)




（２）検討事項２　（限定的減縮を目的とした補正において，増項補正が許されるか否か)

本判決では，「特許法１７条の２第５項２号の規定振り及びその趣旨に照らすと，同号に該当する補正は，多くの場合，補正前の請求項の発明特定事項を限定して減縮補正することにより，補正前の請求項と補正後の請求項とが一対一の対応関係にあるようなものになることが考えられる。しかし，同号が，補正により，単に形式的に請求項の数が増加することがないという意味を含めて，補正前の請求項と補正後の請求項が一対一の対応関係にあることを定めていると解すべき根拠はない。

問題となる補正が同号の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するといえるためには，それがいわゆる増項補正であるかどうかではなく，

① 特許請求の範囲の減縮であること，

② 補正前の請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであること，

③ 補正前の当該請求項に記載された発明と補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であること，

という要件を満たすことが必要であり，かつそれで十分であるというべきである。」と判示された。

これに対して，特許庁の審査基準を見ると，「請求項数を増加する補正」は，原則として「特許請求の範囲の減縮に該当しない」具体例に挙げられている（審査基準の第Ⅳ部　第４章「目的外補正」の 2.1.1 (1) (iii)）。

そこで，いわゆる“増項補正”は，現行の特許法第１７条の２第５項２号の規定の枠内で許され得るものかについて，以下に検討する。

---

（願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面の補正）
特許法　第十七条の二
１～４　・・・（１～４項は省略）・・・
５　前二項に規定するもののほか，第一項第一号，第三号及び第四号に掲げる場合（同項第一号に掲げる場合にあつては，拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。）において特許請求の範囲についてする補正は，次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一　第三十六条第五項に規定する請求項の削除
二　特許請求の範囲の減縮（第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて，その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）
三　誤記の訂正
四　明りようでない記載の釈明（拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。）
６　・・・（６項は省略）・・・

---

● 特許法第１７条の２第５項２号の規定は，補正前の請求項と補正後の請求項が一対一の対応関係ないしはこれに準ずる関係にあることを要件としているか。

この点については，第１７条の２第５項２号の文言が，「…請求項に記載した発明を特定する…ものであって，その補正前の当該請求項に記載された発明と，その補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る」と規定されており，補正前後の「当該請求項」同士を対比していることから，補正前後の請求項が１対１対応していることを前提としているという解釈も合理的に有り得るところであり，実際，従前の裁判例はこのような理由付けを判示していた（平成１７年（行ケ）１０１９２〔耐火構造体及び耐火壁の施工方法〕）。

これに対しては，１個の「補正前の当該請求項」に対応する「補正後の当該請求項」が１個であることが文言上限定されている訳ではないから，「補正後の当該請求項」が複数で，その複数の「補正後の当該請求項」が何れも「補正前の当該請求項」と産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であることが規定されているという解釈

も有り得る旨の意見があった。また，従前の裁判例も，〈1〉多数項引用形式で記載されていた一つの請求項を独立させる場合，及び〈2〉構成要件が択一的なものとして記載された一つの請求項を複数の請求項とする場合には，増項補正を許容してきたことに鑑みても，条文上の文言のみからこれが否定される訳ではないという意見もあった。

もっとも，特許法第１７条の２第５項２号の文言を自然に解釈すれば，「補正前の当該請求項」と「補正後の当該請求項」とは１対１対応することを前提とするという意見が多かった。

さらに，１対１対応を要求する根拠となる条文として，特許法第１７条の２第５項２号の文言自体ではなく，第１７条の２第５項本文など，別の条文に求めるべきではないかという意見もあった。（同様に，増項訂正を否定する条文の文言上の根拠についても，更に検討の余地があるという意見もあった。）

以上のように解しても，出願人は分割出願を活用することにより請求項の数を増やすことが可能であるし，そもそも，最初の拒絶理由通知の後に増項補正を行う機会があることから，最後の拒絶理由通知後に増項補正が認められなければならない高度の必要性がある訳でもないという意見があった。

● 補正前の請求項と補正後の請求項が一対一の対応関係に限られるものではなく，一対一の対応関係に準ずる関係にあれば，増項補正を認めるべきか。

この点については従前の裁判例も許容しているし，それまでの審査結果を有効利用して審査の迅速化及び出願人間の公平性の確保という特許法第１７条の２第５項の立法趣旨に反しないことから，補正前の請求項と補正後の請求項が一対一の対応関係ないしはこれに準ずる関係にあれば，増項か否かは不問とすべきという意見で一致した。

● “増項補正の制限”に関する，本判決の，原告主張との関係。

本件事案において，原告は，従前の各判決に即して，補正前の請求項と補正後の請求項が一対一の対応関係に準ずる関係にあるから，許される“増項補正”であると主張していたものである。

この点については，本判決が示した要件①②③は特許法第１７条の２第５項２号における条文上の要件であり，本判決は「同号が，補正により，単に形式的に請求項の数が増加することがないという意味を含めて，補正前の請求項と補正後の請求項が一対一の対応関係にあることを定めていると解すべき根拠はない」としているため，一般論として，“増項補正の制限”は存在せず，補正後の請求項が要件①②③を満たせば，補正後の請求項の数には制限がない，との判断を示したものとも解される。　すると，本判決は，原告主張と比較しても“増項補正”を緩やかに認めたことになる。

もっとも，本判決が上記で述べた一般論として従前の判決と異なるように見えるとしても，本判決では，「特許法１７条の２第５項２号の規定振り及びその趣旨に照らすと，同号に該当する補正は，多くの場合，補正前の請求項の発明特定事項を限定して減縮補正することにより，補正前の請求項と補正後の請求項とが一対一の対応関係にあるよう

なものになることが考えられる。」と判示していることから見て，
補正前後の請求項が一対一の対応関係にあること，すなわち増項補正でないことを基本として，補正前の請求項と補正後の各請求項とが一対一の対応関係に準ずる関係にある場合には，増項補正が認められるのに対して，審決は「一対一の対応関係に準ずる関係」にあるか否かなどの検討がされていない，と考えたとすれば，当て嵌めにおいては，従前の裁判例と矛盾しないと解釈する余地もあるという意見もあった。
（このことは，本判決が，「被告の前記主張の趣旨が，補正により請求項の数が増加するものはすべからく同号かっこ書の規定に該当しないというのであれば，そのような主張には法的根拠がなく，採用の限りではない。」と判示していることからも裏付けられる。）
● 従前の判決での判示事項との関連・異同等についてはどうか。
上述のとおり，従前の判決は，“増項補正”は原則として許されず，〈1〉多数項引用形式で記載されていた一つの請求項を独立させる場合，及び〈2〉構成要件が択一的なものとして記載された一つの請求項を複数の請求項とする場合，一対一の対応関係に準ずる関係，つまり形式的な増項補正といえるものは許されていたのに対し，本判決は，要件①②③を満たすものであれば“増項補正”特有の制限はないという一般論を判示したものとみることができるから，従前の判決とは，少なくとも一般論，法規範の定立としては，異なるものと理解できる。
よって，本判決のみから本判決の“増項補正”についての判断手法がスタンダードなものとなるかは未知数であり，今後の裁判例の動向に注目したい。

（３）検討事項３　（本判決の判断について）
ア　請求項１について
本判決は，「補正後の請求項１においては，『決済端末』に入力可能な割引内容識別情報の表示形式ないし記録形式は，決済端末が特定可能な形式に限定された。これを，請求項１に記載された『決裁端末』についてみると，…補正前の請求項には存在しなかった構成を付加するものというべきである。したがって，…（②の要件）を充足しない。」と判示した。
最初の確認事項として，本判決がいう要件①②③は，特許法第１７条の２第５項２号における条文上の要件であるから，本判決の“増項補正”を否定した判断の是非は，特許法第１７条の２第５項２号の条文上の各要件の解釈と同じであり，従前より蓄積されている考え方と同じである。
このような潮流は，例えば，著作権法第３２条における「引用」の要件が，最高裁判決で①明瞭区別性及び②主従関係とされていたが，近時は条文の文言に忠実に，①公正な慣行及び②引用の目的上正当な範囲内という要件で判断される傾向にあることと通ずるものがあるとの意見が出た。

そうであるとすると，いわゆる「限定的減縮」に当たるか否かの判断基準は，それまでの審査結果を有効利用して審査の迅速化及び出願人間の公平性の確保という同規定の立法趣旨に鑑み，新たなサーチを必要とする外的付加は許されず，内的付加は許されるという判例・通説に従って検討すれば足りることとなる。

本件についてみると，「決済端末に入力可能な形式で出力する出力手段」という文言を，「決済端末に入力可能且つ当該決済端末が前記割引内容を特定可能な形式で出力する出力手段」と補正したものであり，「出力手段」の出力形式を限定したものであり，「出力手段」に構成を外的に付加したわけではないから，内的付加として許される限定的減縮ではないかという意見，つまり本判決の限定的減縮の判断は厳しいものではないかという意見があった。（なお，「構成」は作用に対応する発明特定事項であり，発明の対象物を意味する請求項の末尾（本件で言えば「入金端末」）とは異なる概念である。）

本判決は，「補正前の請求項には存在しなかった構成を付加するもの」であると判断したが，「決済端末」は構成でなく，構成はあくまで「金額変更情報送信手段」及び「出力手段」の２つであるから，「構成を付加するもの」という判断に疑問を呈する意見もあった。この点は，本判決に言う「構成」とは，いわゆる“構造”ではなく，発明の技術思想としての発明特定事項の意味で使っているようであるが，本判決の論理によれば，下位概念に減縮する以外の減縮はすべからく限定的減縮に当たらないことになってしまうのではないかとの指摘があった。

イ　請求項２前半について

本判決は，「請求項２前半の補正について…『記憶装置』は，補正前の請求項１においては，記憶される情報の内容によって特定されているのに対し，補正後の請求項２においては，…設置される場所によって特定されている。したがって，請求項２前半の補正は，…（②の要件）を充足しない。」と判示した。

請求項２前半の補正については，限定的減縮に当たらないという結論に異論はなかった。

もっとも，「記憶装置」が「記憶される情報の内容」により特定されていたクレーム文言を「設置される場所」により更に特定することは，③の要件（補正前後の請求項の課題の同一性）を欠くという判断も有り得たのではないかという意見が出た。

この点については，審査ハンドブック　附属書 A 「8. 目的外補正に関する事例集」(a) 特許請求の範囲の限定的減縮　の事例１～２５を見ると，課題の同一性を欠くことにより「補正前の請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものである」という要件を欠くとして，要件③が要件②の理由として使われている例もある（事例１２～１６）。本判決も，要件③を欠くと判断することも可能であったが，「記憶装置」の「記憶される情報の内容」と「設置される場所」とが課題を異にする点を要件②の理由として使った上で，要件②を欠くと結論したものであり，かかる判断も合理的であったとの意見もあった。

ウ　請求項２後半について

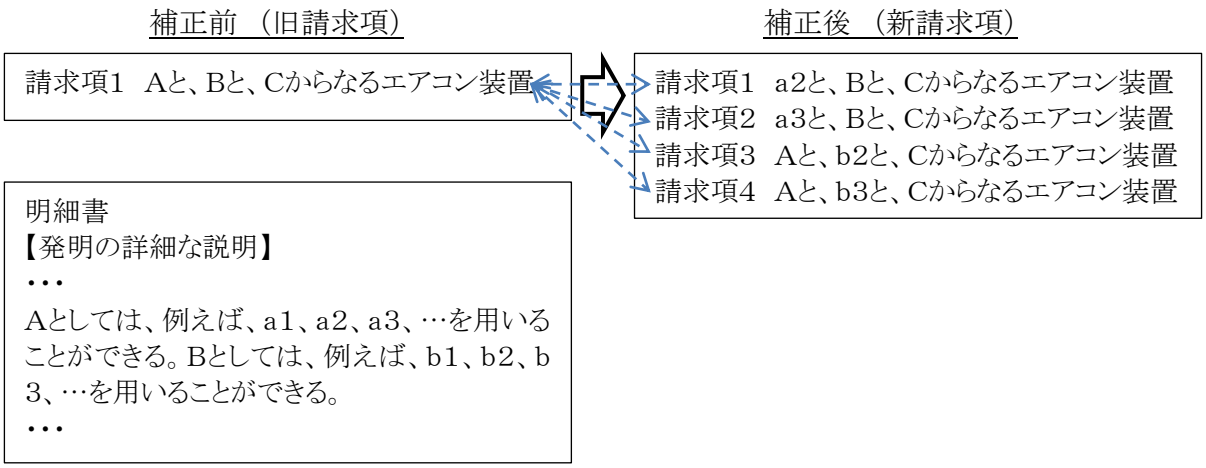
本判決は，「請求項２後半の補正は，…特許請求の範囲を拡張することになる。したがって，請求項２後半の補正は，…（①の要件）を充足しない。…補正前の請求項１において，『形式』は，割引内容識別情報の表示形式ないし記録形式を意味するものとして記載されていたのに対し，補正後の請求項２においては，割引内容識別情報そのものを意味する…，補正前の請求項１における『形式』に係る限定を除くものである。」と判示した。

請求項２後半の補正については，請求項の記載自体が混乱している嫌いがあり，そもそも「減縮」にあたらないという本判決の結論に異論はなかった。

なお，本判決も適示しているとおり，限定的減縮に当たるか否かは，補正前の請求項１と補正後の請求項２を対比するべきであり，補正後の請求項１は対比の対象ではない。

（４）検討事項４　（仮想事例の検討：従前の判決や本判決を踏まえて）

ア．補正例１（増項補正の例）




（※a1、a2、a3、…は、Aの下位概念。
b1、b2、b3、…は、Bの下位概念。）

補正例１は，従前の裁判例によれば，補正前の請求項と補正後の請求項が一対一の対応関係ないしはこれに準ずる関係にあるとはいえないため，許されない“増項補正”として，補正は許されなかった。

これに対し，本判決によれば，“増項補正”特有の要件は存在せず，特許法第１７条の２第５項２号の要件①②③を満たすか否かのみが問題となるところ，補正後の請求項１～４は何れも構成の一部を下位概念化したものであり，いわゆる内的付加であるから，補正例１は許されるという結論になろう。

補正例１のような“増項補正”が許されると，それまでの審査結果を有効利用して審査の迅速化及び出願人間の公平性の確保という立法趣旨に反しないかという疑問が呈された。より具体的には，次のような引用文献１を補正前の請求項に対して提示していた場合に，

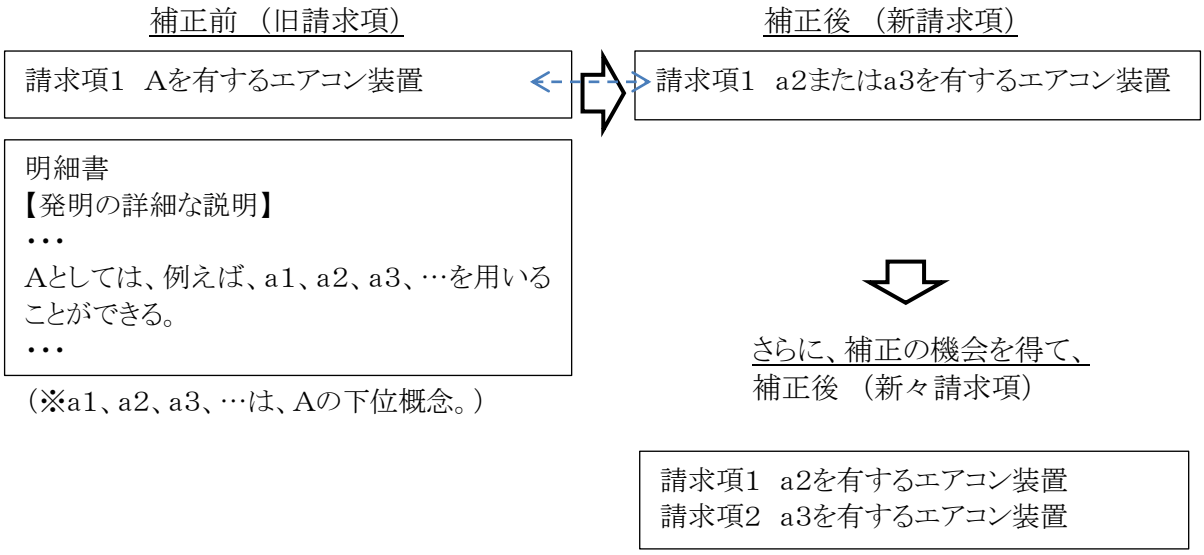
引用文献１
・・・・
ａ１とｂ１とＣからなるエアコン装置。
・・・・・・・・・・・・

「ａ２」「ａ３」「ｂ２」「ｂ３」という構成に関する新たな追加的サーチが必要となるのではないかという意見があった。

この点につき，仮に「請求項１　ａ２又はａ３と，ｂ１又はｂ２と，Ｃからなるエアコン装置」という補正（補正後の請求項が請求項１のみの補正）が許されるならば，この補正と上記補正例１における審査官のサーチの負担は変わらないのではないかという意見が出された。同意見の根拠は，補正においては，１個でも独立特許要件を満たさない請求項があれば，補正全体が却下されるのであって，補正後の請求項１～４の全てについて独立特許要件を否定する必要はないことであった。

これに対しては，特許庁審査官・審判官は事実上全ての請求項について審査・判断を行うものであるため，増項補正により審査官のサーチの負担は大きくなるという意見もあった。

イ　補正例２（当該補正後の補正により実質的な増項補正等を認める可能性がある例）




補正例２は，増項補正ではないが，当該補正後に，さらに補正の機会を得た場合に，実質的な増項補正等を認める可能性がある例である。

すなわち，上記補正後の請求項補正が許容されたとして，その特許後更に補正して（審判段階での更なる補正等），次の請求項にすることが可能であるとすると，増項補正についての抜け道があるのではないかという問題提起がなされた例である。

補正例２のように２段階で補正を行うと，本判決のみならず，従前の判決によっても，

結果的に“増項補正”が可能となってしまうのではないかという意見が出された。

もっとも，最後の拒絶理由通知後又は拒絶査定不服審判の請求後に補正の機会が２回以上あることは例外的であるため，それほど問題にはならないのではないかという意見があった。

また，特許後の訂正審判における訂正を考えてみると，訂正審判は適用条文が異なるためこれまでの議論と同様に論じることはできないが，特許後に複数回の訂正審判請求を行うことは可能であるため，“増項訂正”を否定する条文上の根拠如何によっては“増項補正”の取扱いとの整合性に留意しなければいけないのではないかという意見もあった。

（５）検討事項５　（本判決の上記③の要件（分野及び課題が同一）の意義）

本判決の上記③の要件の意義はどのようなところにあるか？

なお，審査基準や逐条解説によると，課題を下位概念化したもの，課題が同種のものも含むとされている。

また，審査ハンドブック　附属書Ａ「8. 目的外補正に関する事例集」　(a) 特許請求の範囲の限定的減縮　の事例１２～２５に，上記③の要件の判断例がある。

この点については，審査ハンドブック　附属書 Ａ「8. 目的外補正に関する事例集」(a) 特許請求の範囲の限定的減縮　の事例１～２５を見ると，課題の同一性を欠くことにより「補正前の請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものである」という要件を欠くとして，要件③が要件②の一理由のように使われている例もあり（事例１２～１６），その意味で，要件②と密接に関連するという意見があった。

審査基準中の事例１７～２０を見ても，課題の同一性を欠くことが補正却下の理由とされているが，具体的に検討すれば，構成外的付加であり，要件②も否定される事案であったという意見もあった。

この要件における「課題の同一性」は，特許法第１２６条６項の実質的変更の判断基準が「新たな課題を導入しているか否か」により判断されることと判断基準として近いのではないかという意見もあった。

本判決も，要件③を欠くと判断することも可能であったが，「記憶装置」の「記憶される情報の内容」と「設置される場所」とが課題を異にする点を要件②の理由として使った上で，要件②を欠くと結論した判断も合理的であったとの意見もあった。

以上

参考文献

１） 吉田　広志,“特許法 17 条の 2 第 5 項の加重要件に関する裁判例の研究と提言”，知財管理，日本知的財産協会，2009 年 2 月，Vol. 59 No. 2， pp. 145-166

２） 審査基準，特許庁，
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm

３） 審査ハンドブック，特許庁，
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa.htm

４） 高石　秀樹・中村　彰吾，“特許請求の範囲の訂正における「実質的変更」の判断基準”，パテント，日本弁理士会，2009 年 12 月，Vol. 62 No. 13，pp. 86-98

# 第２事例（特許共通２）

| | |
|---|---|
| 審判番号 | 不服２０１１－２２６８５号 |
| 事件番号 | 平成２５年（行ケ）第１０１３１号　審決取消請求事件<br>知的財産高等裁判所平成２６年２月５日判決言渡 |
| 出願番号 | 特願２００６－０００６８９ |
| 発明の名称 | フィッシング詐欺防止システム及びそのプログラム |

## １　事件の概要

原告は，拒絶査定に対して拒絶査定不服審判を請求するとともに，補正（「本件補正」）を行った（「補正発明」）。審判手続で，補正発明についての審尋で特許査定できない旨示されたため，原告は補正の機会の付与を求めたが，拒絶理由通知はされず，補正却下決定のうえ，請求不成立とする審決がされた。審尋や審決では，引用文献のほか，拒絶査定までに引用されたことのない参考文献１乃至３が引用されていたため，原告は，審判手続において拒絶理由通知をして補正の機会を付与しなかった手続違背及び補正発明の進歩性判断の誤りを主張して提訴した。

裁判所は，手続違背に関し，

「仮に査定の理由と全く異なる拒絶の理由を発見したときには，審判請求人に対し拒絶の理由を通知し，意見書の提出及び補正をする機会を与えなければならないと解される」とし，「審判請求時の補正が独立特許要件を欠く場合には，拒絶理由通知をしなくとも常に補正を却下できるとする被告の主位的主張」（特許庁の主張）を退けたものの，

「補正が限定的減縮に該当するような場合であっても，当業者にとっての周知の技術や技術常識を適用したような限定である場合には，査定の理由と全く異なる拒絶の理由とはいえず，その周知技術や技術常識に関して改めて意見書の提出及び補正をする機会を与えることなく進歩性を否定して補正を却下しても，当業者である審判請求人に過酷とはいえず，手続保障の面で欠けることはない」

として，結論としては審決を維持した。

## ２　検討事項の概要

（１）検討事項１　（従前の裁判例の検討）

独立特許要件による補正却下について，従前の判決を検討する。

具体的には，補正後発明が独立特許要件を満たさない場合には，請求人に意見書を提出する機会を与えることなく当該補正を却下しても手続違背の瑕疵は無いと判断している裁判例と，出願人である審判請求人にとって過酷な結果が生じることにかんがみれば，特許出願審査手続の適正を貫くための基本的な理念を欠くものとして，審判手続を含む特許出願審査手続における適正手続違反があったものとすべき場合もあり得ると

する裁判例とが存在する。これらの従前の判決を検討する。

（２） 検討事項２　（本件判決の妥当性）

審判請求時の補正が独立特許要件を欠く場合には，拒絶理由通知をしなくとも常に補正を却下できる，とする被告の主張を退けた裁判所の判断が妥当であるか否かを検討する。

（３） 検討事項３　（「査定の理由と異なる拒絶の理由」の意義）

仮に，審判請求時に補正されたクレームについて査定の理由と異なる拒絶の理由を発見したときには，審判請求人に対し拒絶の理由を通知して，意見書の提出及び補正をする機会を与えなければならないとした場合，その「査定の理由と異なる拒絶の理由」とは何かを検討する。

**３　審決の概要**（補正発明に係る独立特許要件に関する部分）

［補正却下の決定の結論］

平成２３年１０月２０日付けの手続補正を却下する。

［理由］

平成２３年１０月２０日付けの手続補正（審判請求時の補正）により，特許請求の範囲は，次のとおりに補正された（「本願補正発明」）。

〈補正後の特許請求の範囲〉

【請求項１】

ユーザーパソコンに搭載されているＩＥ（インターネットエクスプローラー）のツールバーにＷｈｏｉｓ検索アイコン表示ボタンを設け，

ユーザーが閲覧中のＷｅｂサイトのＵＲＬからドメイン名を抽出し，前記Ｗｈｏｉｓ検索アイコン表示ボタン上に表示し，

このＷｈｏｉｓ検索アイコン表示ボタンのクリック操作により，前記Ｗｅｂサイトを閲覧したままインターネットを介して前記ドメイン名をドメイン情報登録センタから検索し，

前記インターネットを介して検索結果のドメイン名およびその組織名を前記ユーザーパソコンのバッファ内に取り込と共に閲覧中の前記Ｗｅｂサイトと同一の画面上に表示することを特徴とするフィッシング詐欺防止システム。

（※ 下線は補正箇所を示す。）

本件補正前（拒絶査定時）の特許請求の範囲は，次のとおりである（「本願発明」）。

〈補正前の特許請求の範囲〉

【請求項１】

ユーザーパソコンに搭載されているＩＥ（インターネットエクスプローラー）のツールバーにＷｈｏｉｓ検索アイコン表示ボタンを設け，

表示中のＷｅｂサイトのＵＲＬからドメイン名を抽出し，前記Ｗｈｏｉｓ検索アイコン表示ボタン上に表示し，

このＷｈｏｉｓ検索アイコン表示ボタンのクリック操作により，インターネットを

介して前記ドメイン名をドメイン情報登録センタから検索し，

前記インターネットを介して検索結果のドメイン名およびその組織名を前記ユーザーパソコンのバッファ内に取り込と共に前記Ｗｅｂサイトの画面に表示することを特徴とするフィッシング詐欺防止システム。

本願補正発明は，特許法第２９条２項の規定により，特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから，本件補正は，平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項の規定により準用する特許法第１２６条第５項の規定に違反するので，特許法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。

そうすると，本願発明の構成要件を全て含み，さらに特定の構成要件に限定要件を付加したものに相当する本願補正発明が，引用発明及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，本願発明（補正前の請求項１）も，同様の理由により，当該引用発明及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。

## ４　判決の概要

１　取消事由１（手続違背）について

(1) 原告は，審決は拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由をもって補正発明の独立特許要件（進歩性）を否定したものであり，原告は，それに対する意見書を提出し補正をする機会が与えられなかったから，審決は特許法１５９条２項で準用する同法５０条の規定に違反する審判手続によりなされたものであり，違法として取り消されるべきであると主張する。

審決は，補正発明は，平成１８年法律第５５号改正附則３条１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法１７条の２第５項の規定により準用する特許法１２６条５項の規定（独立特許要件）に違反するので，特許法１５９条１項において読み替えて準用する同法５３条１項の規定により却下すべきものと判断した。特許法１５９条２項により読み替えて準用する同法５０条ただし書には，「ただし・・・第５３条第１項の規定による却下の決定をするときは，この限りでない。」とあり，５３条１項の規定により補正却下の決定をするときは，拒絶の理由を通知することとはされていない。

そこで検討するに，平成１８年法律第５５号による改正前の特許法５０条本文は，拒絶査定をしようとする場合は，出願人に対し拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならないと規定し，同法１７条の２第１項１号に基づき，出願人には指定された期間内に補正をする機会が与えられ，これらの規定は，同法１５９条２項により，拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理

由を発見した場合にも準用される。この準用の趣旨は，審査段階で示されなかった拒絶理由に基づいて直ちに請求不成立の審決を行うことは，審査段階と異なりその後の補正の機会も設けられていない（もとより審決取消訴訟においては補正をする余地はない。）以上，出願人である審判請求人にとって不意打ちとなり，過酷であるからである。そこで，手続保障の観点から，出願人に意見書の提出の機会を与えて適正な審判の実現を図るとともに，補正の機会を与えることにより，出願された特許発明の保護を図ったものと理解される。この適正な審判の実現と特許発明の保護との調和は，拒絶査定不服審判において審判請求時の補正が行われ，補正後の特許請求の範囲の記載について拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合にも当然妥当するものであって，その後の補正の機会のない審判請求人の手続保障は，同様に重視されるべきものといえる。

以上の点を考慮すると，拒絶査定不服審判において，本件のように審判請求時の補正として限定的減縮がなされ独立特許要件が判断される場合に，仮に査定の理由と全く異なる拒絶の理由を発見したときには，審判請求人に対し拒絶の理由を通知し，意見書の提出及び補正をする機会を与えなければならないと解される。これに対し，当該補正が他の補正の要件を欠いているような場合は，当然，補正を却下すべきであるし，当該補正が限定的減縮に該当するような場合であっても，当業者にとっての周知の技術や技術常識を適用したような限定である場合には，査定の理由と全く異なる拒絶の理由とはいえず，その周知技術や技術常識に関して改めて意見書の提出及び補正をする機会を与えることなく進歩性を否定して補正を却下しても，当業者である審判請求人に過酷とはいえず，手続保障の面で欠けることはないといえよう。

そうすると，審判請求時の補正が独立特許要件を欠く場合には，拒絶理由通知をしなくとも常に補正を却下することができるとする被告の主位的主張は，上記の説示に反する限度で採用することができない。

(2) 以上の点を踏まえて更に検討するに，本件において，拒絶査定の理由は，「補正前発明は，当業者が，引用文献１に記載された発明に対して，引用文献２に開示された技術及び周知技術を適用して容易に発明をすることができた」というものであるのに対し，審決の補正却下の理由は，「補正発明は，当業者が，引用文献１に記載された発明に対して周知技術を適用して容易に発明することができた」というものである。そうすると，両者の相違は，引用文献２に開示された技術について，拒絶査定ではこれを公知技術としたのに対し，審決ではこれを周知技術と評価して例示したのであって，審判請求人である原告にとって不意打ちとはいえないから，審判段階の独立特許要件の判断において改めてこの点について意見書の提出及び補正をする機会を与えなくとも，手続保障の面から審決に違背はないといえる。

この点について原告は，審決が，拒絶理由通知書及び拒絶査定において引用されなかった参考文献１ないし３を引用しており，これらに対して補正できないことにかんがみ

れば十分な反論を行うことは困難であり，審理手続を尽くすことができたとはいえないと主張する。

しかし，参考文献１ないし３は，審決において周知技術や常套手段を示すものとして引用されたものであり，後記３(2)及び(3)のとおり，いずれも実際に当業者にとっての周知の技術や常套手段を示したものと認められるのであるから，これに対する補正の機会が与えられなくとも(参考文献１及び２は，審判の審尋において示されたものであり，原告からこれらに対する反論として回答書（甲１４）が提出されている。)，当業者である審査請求人にとって格別の不利益はないものと解され，原告の主張には理由がない。

また，原告は，審決が，引用文献１及び２の記載の中から拒絶理由通知書及び拒絶査定で引用した箇所とは異なる箇所を引用しており，審理手続を尽くすことができなかったと主張する。

しかし，拒絶理由通知書（甲７）及び拒絶査定（甲１０）では，引用文献１の一部を適示して，引用発明の本質的部分である「Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｅｘｐｌｏｒｅｒのツールバーのボタンからワンクリックで表示中のＷｅｂページのサーバのＷｈｏｉｓ情報を表示させるシステム」という技術事項が開示されていることを示したのに対し，審決では，当該摘示箇所を示した上で，引用発明の背景や目的効果等を示すために別途の箇所を摘記したもの認められるから，原告にとって不利益がないことは明らかであり，原告の主張には理由がない。

したがって，審決が，補正発明は独立特許要件を満たさないことを理由として，審判段階で改めて拒絶理由通知をすることなく本件補正を却下したことに誤りはなく，原告の主張する取消事由１（手続違背）は理由がない。

## ５　検討事項及び検討結果

検討結果概要

・まず，拒絶査定不服審判における，審判請求と同時に行う補正について，補正後も独立特許要件を欠く場合の補正却下・拒絶理由通知の条文は，準用関係を辿ると次のとおりとなる。すなわち，特許法１５９条を形式的に見ると，審判請求時の補正後も独立特許要件を欠く場合は，「その補正を却下しなければならない。」という条文構造になっている。

> 第１５９条第１項
> ＜その補正を却下しなければならない。（第５３条を準用）＞
>
> 第１５９条第２項
> ＜査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に，拒絶の理由を通知しなければならない。ただし，補正の却下の決定をするときは，この限りでない。（第５０条の本文及び但書を準用）＞

・従前の裁判例においては，１５９条２項の条文に基づき，審判請求時の補正後の発明が独立特許要件を満たさないとして，請求人に意見書を提出する機会を与えることなく当該補正を却下しても手続違背の瑕疵を問題としない裁判例が多数である。
・これらの判決の理由付けに着目すると，主に条文を根拠に一般論として手続違背とはならず適法と判示するもの（タイプＡ），主に条文を根拠に一般論として手続違背とはならないと判示しつつ，当該事案における実際の手続を考慮しても手続違背とはならず適法と判示するもの（タイプＢ），一般論については言及せず，当該事案における実際の手続を考慮して手続違背とはならず適法と判示するもの（タイプＣ）がある。
・タイプＢとＣをまとめると，１５９条２項の「査定の理由と異なる拒絶の理由」に関して，“拒絶査定の理由と拒絶審決の理由が異ならない”とされた具体的な理由として，拒絶査定と審決における主引例が同じである（審査・審判段階で引用されたことがある等），審決において実質的に新たな引用文献（引用発明）を用いていない，技術常識・周知技術を示す引用文献の追加は可能である，拒絶査定と審決との判断が骨子部分で重なり合っており変化がない，審査・審判の手続に鑑み出願人に意見書提出の機会を与えずとも酷ではない，という理由が挙げられる。
・また，現在の制度設計は，もし審判請求時補正が，新しい証拠（これまで示されなかった主引例や引用文献（周知技術や技術常識を示す文献ではないもの））により進歩性が否定され独立特許要件違反である場合には，審判請求時補正が補正却下され，拒絶査定時クレームに戻って，そこで新しい証拠に基づく拒絶理由通知（２９条２項）がなされるものだと思われる。この拒絶理由通知によって，出願人に意見書（及び補正書）提出の機会が与えられる。
・従前の裁判例において，審判請求時の補正後の発明について，請求人に意見書を提出する機会等を与えなかったことを理由に手続違背と判断した裁判例には，１５９条２項但書（５０条但書の準用）を論ずるのではなく，請求人に意見書を提出する機会等を与えなかったことが１５９条２項本文に反するかどうかを検討して結論を導いているものがある。その理由については，審判手続では拒絶理由通知がない限り補正の機会（及び分割の機会）がなく，また拒絶審決を受けたときには再補正の機会（及び分割の機会）はないことを，適正手続保障のために意見書（及び補正書）を提出する機会を与えるべきである理由の１つとしている。
・これに対し，本件判決は，１５９条２項が５０条本文を準用している趣旨に言及しながら，正面から５０条但書が適用されない場合についての規範を提示しつつ，当該事案における結論としては，手続違背はないとの判断を示す体裁を採っている点で，従前の判決と異なる。しかし，本件判決は，どのような条文解釈によって規範を導いたのかについて，理由が明確に示されているとは言えない。
・また，審判請求時の補正に関して，その補正が，限定的減縮に該当するが進歩性を有せず独立特許要件に反するとき，どのような場合であれば審判請求時補正を却下しな

いで，拒絶理由を通知すべきかについては，現在の条文からは読み取ることができない。

（１）検討事項１　（従前の裁判例の検討）

拒絶査定不服審決取消訴訟において，審判請求時に行われた補正について独立特許要件を欠くことを理由に補正を却下した判断の適法性が争点となった裁判例には，以下に述べるとおり，意見書提出の機会を与えず補正却下しても手続違背とはならないとした裁判例と，手続違背を認めた裁判例がある。

ア　意見書提出の機会を与えず補正却下しても手続違背とはならず適法と判示する裁判例

審判請求時の補正後の発明が独立特許要件を満たさない場合には，請求人に意見書を提出する機会を与えることなく当該補正を却下しても手続違背の瑕疵を問題としない裁判例が多数である。

これらの判決の理由付けに着目すると，主に１５９条２項後段の条文を根拠に一般論として手続違背とはならず適法と判示するもの（以下，便宜上「タイプＡ」という）と，主に当該条文を根拠に一般論として手続違背とはならないと判示しつつ，当該事案における実際の手続を考慮しても手続違背とはならず適法と判示しているもの（以下，便宜上「タイプＢ」という）と，一般論については言及せず，当該事案における実際の手続を考慮して手続違背とはならず適法と判示しているもの（以下，便宜上「タイプＣ」という）とがある。

Ａ．一般論として手続違背とはならず適法と判示する裁判例（タイプＡ）

一般論として手続違背とはならないと判示する判決の理由付けとしては，条文上の根拠と条文以外の実質的な理由がある。

条文上の根拠について，例えば，本件判決より後の判決である平成２４年（行ケ）第１０４０６号〔ＤＳＰコード生成装置〕（平成 26 年 3 月 26 日知財高裁判決）は，次のとおり判示する。

「特許法１５９条１項後段，同法５３条１項，同法１７条の２第１項４号，法１７条の２第６項及び法１２６条５項によれば，拒絶査定不服審判を請求する場合において，その審判の請求と同時にした補正が，補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないものである場合には，審判合議体は，決定をもって当該補正を却下しなければならず，この却下の決定をする場合には，特許法１５９条２項後段，同法５０条ただし書及び特許法１７条の２第１項４号により，審判合議体は，拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見したときであっても，特許出願人に対して，拒絶の理由を通知して意見書提出の機会を与える必要はないと解される。」

----------補正却下についての条文----------
第百五十九条　第五十三条の規定は，拒絶査定不服審判に準用する。この場合において，第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「第十七条の二第一項第一号，第三号又は第四号」と，「補正が」とあるのは「補正（同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては，拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。）が」と読み替えるものとする。
（第２項以下　省略）
第五十三条　第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合（同項第一号に掲げる場合にあつては，拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二の規定による通知をした場合に限る。）において，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは，審査官は，決定をもつてその補正を却下しなければならない。
（第２項以下　省略）
第十七条の二　特許出願人は，特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし，第五十条の規定による通知を受けた後は，次に掲げる場合に限り，補正をすることができる。
（第一～三号　省略）
四　＜（意訳）拒絶査定不服審判を請求する場合の同時の補正＞
（第２～５項　省略）
６　第百二十六条第七項の規定は，前項第二号の場合に準用する。＜（意訳）限定的減縮のときの独立特許要件＞
----------

----------拒絶理由通知についての条文----------
第百五十九条
（第１項　省略）
２　第五十条及び第五十条の二の規定は，拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において，第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合（同項第一号に掲げる場合にあつては，拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。）」とあるのは，「第十七条の二第一項第一号（拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし，拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。），第三号（拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。）又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
（第３項　省略）
第五十条　審査官は，拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは，特許出願人に対し，拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して，意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし，第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合（同項第一号に掲げる場合にあつては，拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。）において，第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは，この限りでない。
----------

条文以外の実質的な理由について，例えば，上述の平成２４年（行ケ）第１０４０６

号〔ＤＳＰコード生成装置〕（平成 26 年 3 月 26 日知財高裁判決）は，次のとおり条文の趣旨について言及している。

「特許法１５９条１項後段及び２項後段は，独立特許要件違反を含め拒絶査定不服審判請求時にされた不適法な補正に対し，拒絶理由を通知することなくこれを却下することにより，審理の迅速化，出願間の公平性の確保及び第三者の監視負担の軽減等を図った合理的な規定であるというべき」

もっとも，〔ＤＳＰコード生成装置〕を含むタイプＡに分類された各裁判例が，如何なる具体的事案であっても，新たな引用例に基づいて「審判請求時の補正が独立特許要件を欠く場合には，拒絶理由通知をしなくても常に補正を却下できる」という一般論を述べたとは理解されず，当事者の主張を含む，具体的な事案に即した事例的判断であると理解する余地もあるという意見があった。

また，平成１９年（行ケ）第１００５６号〔切り取り線付き薬袋〕（平成 19 年 10 月 31 日知財高裁判決）は，次の点を指摘している。

「出願についての拒絶の査定を維持する審決とその手続における補正の却下において，出願人に対する事前の理由の通知（拒絶の査定を維持する審決においては，査定と異なる拒絶の理由の通知）の必要性については，取り扱いが異なるのであり，また，出願そのものと補正との違いからも，補正を却下する場合に事前にその理由の通知をしなければ不合理であるとは必ずしも認められ」ない。

*参考：タイプＡの裁判例　（一般論として意見書提出の機会を与えず補正却下しても手続違背とはならず適法と判示する裁判例）*

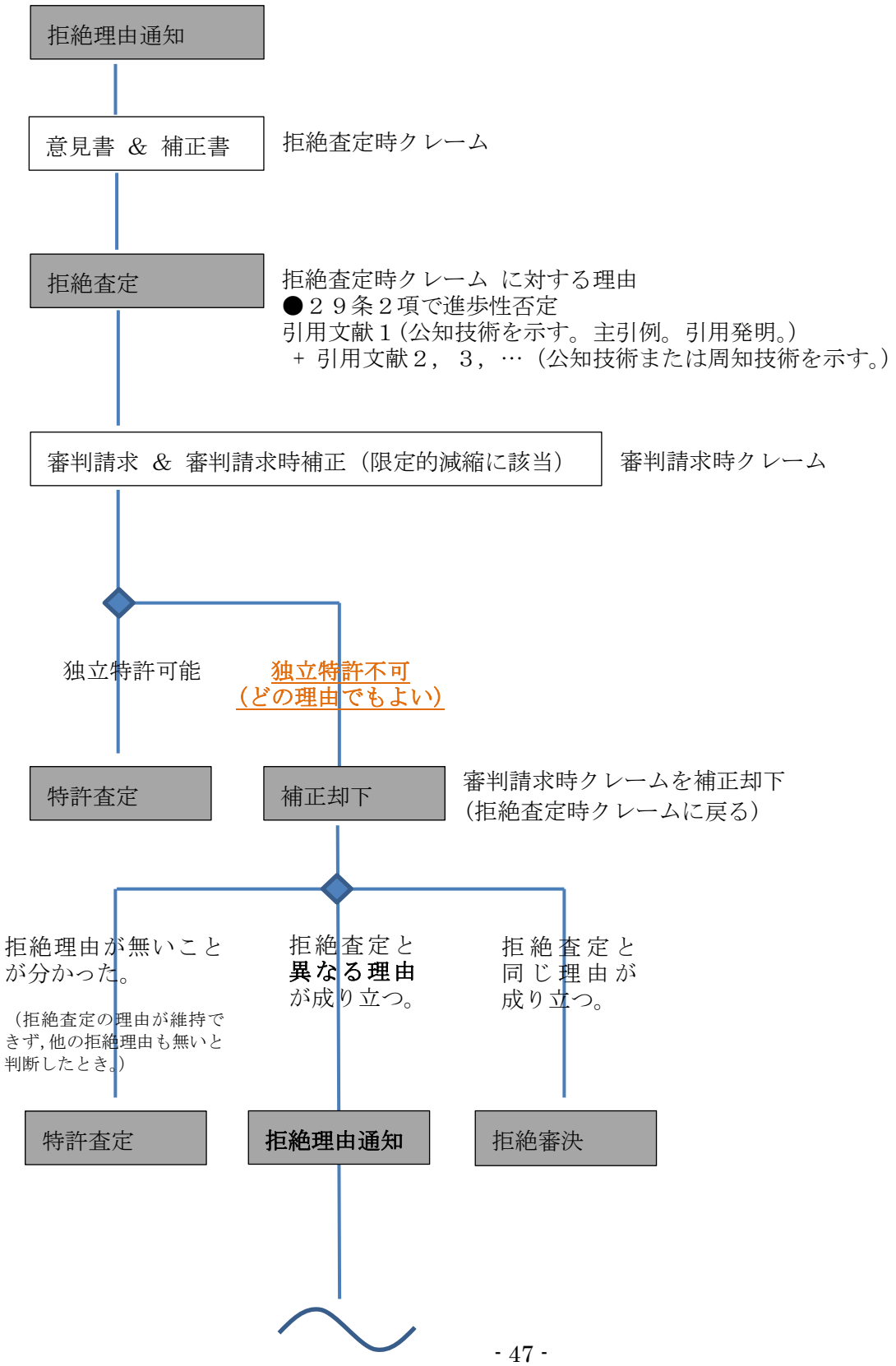
| 判決番号 | 判旨 |
|---|---|
| **平成２４年（行ケ）第１０４０６号〔ＤＳＰコード生成装置〕（平成 26 年 3 月 26 日知財高裁判決）** | 特許法１５９条１項後段，同法５３条１項，同法１７条の２第１項４号，法１７条の２第６項及び法１２６条５項によれば，拒絶査定不服審判を請求する場合において，その審判の請求と同時にした補正が，補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないものである場合には，審判合議体は，決定をもって当該補正を却下しなければならず，この却下の決定をする場合には，特許法１５９条２項後段，同法５０条ただし書及び特許法１７条の２第１項４号により，審判合議体は，拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見したときであっても，特許出願人に対して，拒絶の理由を通知して意見書提出の機会を与える必要はないと解される。<br>（・・・中略・・・）<br>（立法趣旨を述べた後に・・・）<br>上記でみたところによれば，特許法１５９条１項後段及び２項後段は，独立特許要件違反を含め拒絶査定不服審判請求時にされた不適法な補正に対し，拒絶理由を通知することなくこれを却下することにより，審理の迅速化，出願間の公平性の確保及び第三者の監視負担の軽減等を図った合理的な規定であるというべきであるから，これらの規 |

| | |
|---|---|
| | 定が憲法３１条に違反する旨の原告の前記主張は採用することができない。 |
| 平成２１年（行ケ）第１００９０号〔生命保険加入者のための奨学金支給処理システム及びその処理方法〕（平成 21 年 10 月 29 日知財高裁判決） | 平成１８年法律第５５号附則３条によりなお従前の例によるとされる平成１８年法律第５５号による改正前の特許法（以下「法」という）１５９条２項は，「第５０条の規定は，拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において，第５０条ただし書中『第１７条の２第１項第３号に掲げる場合』とあるのは，『第１７条の２第１項第３号又は第４号に掲げる場合（…）』と読み替えるものとする。」と規定し，法１５９条１項は，「第５３条の規定は，拒絶査定不服審判に準用する。この場合において，第５３条第１項中『第１７条の２第１項第３号』とあるのは『第１７条の２第１項第３号又は第４号』と，『補正が』とあるのは『補正（同項第３号に掲げる場合にあっては，拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。）が』と読み替えるものとする。」と規定しており，拒絶査定不服審判において，査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合には，審判官は拒絶理由を通知しなければならないが，拒絶査定不服審判を請求する場合で，その審判の請求の日から３０日以内にする補正の場合（法１７条の２第１項第４号の場合）において，補正後の発明が独立して特許を受けることができないものであること（１７条の２第５項の準用する１２６条５項の場合）を理由として当該補正を却下する場合においてはこの限りでない旨規定している。 |
| 平成１９年（行ケ）１００５６号〔切り取り線付き薬袋〕（平成 19 年 10 月 31 日知財高裁判決） | 同法１５９条２項において，同法５０条は，「第５０条ただし書中『第１７条の２第１項第３号に掲げる場合』とあるのは，『第１７条の２第１項第３号又は第４号に掲げる場合』」と読み替えて準用され，同法５０条は，「審査官は，拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは，特許出願人に対し，拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して，意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし，第１７条の２第１項第３号に掲げる場合において，第５３条第１項の規定による却下の決定をするときは，この限りでない。」とされ，補正の却下について意見書を提出する機会は与えなくていいとされているのであるから，本件補正の却下に当たり，補正の却下の理由を事前に通知する必要がないことは明らかであり，原告の主張は採用できない。<br>（・・・中略・・・）<br>原告は，審判請求時に本件補正を行わなかった場合，特許法１５９条２項が準用する同法５０条による拒絶理由通知を発することなく，いきなり不意打ち的に「発明該当性の欠如」を理由として拒絶審決を行うことが許されないこととのバランスなどもいう。しかし，上記各規定に照らしても，出願についての拒絶の査定を維持する審決とその手続における補正の却下において，出願人に対する事前の理由の通知（拒絶の査定を維持する審決においては，査定と異なる拒絶の理由の通知）の必要性については，取り扱いが異なるのであり，また，出願そのものと補正との違いからも，補正を却下する場合に事前にその理由の通知をしなければ不合理であるとは必ずしも認められず，原告の主張は採用できない。 |
| 平成１９年（行ケ）１００２６号〔軟水管理装置〕（平成 19 年 9 月 11 日知財 | イ　ところで，法１５９条２項が拒絶査定不服審判において準用する法５０条は，「審査官は，拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは，特許出願人に対し，拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して，意見書を提出する機会 |

| | |
|---|---|
| 高裁判決） | を与えなければならない。ただし，第１７条の２第１項第３号に掲げる場合において，第５３条第１項の規定による却下の決定をするときは，この限りでない。」と規定して，法５３条１項の規定により却下の決定（補正の却下）をする場合には拒絶理由を通知する必要はない旨を定めている。審決は，本件補正を法１７条の２第５項において準用する法１２６条５項の規定に違反するので，法１５９条１項の規定において読み替えて準用する法５３条１項により却下したものである。そうすると，審決が本件補正の却下について刊行物５を引用するに当たっては，明文上，原告に対し改めて拒絶理由を通知する必要はないと解されるから，審決の手続きに何ら違法な点はないというべきである。<br>（・・・中略・・・）<br>（原告は,）この補正却下の理由が法１７条の２第５項で準用する法１２６条５項の規定（独立特許要件）によるものである場合は，独立特許要件の判断の基礎となる引用文献が出願の審査又は審判の審理の過程で出願人（審判請求人）に拒絶理由通知書によって提示されたもの（もしくは，場合により周知技術）でなければならないことは法１５９条２項の不意打ち禁止及び審判の公正担保の趣旨からして明らかであるとも主張する。<br>しかし，法の規定は上記(3)イのとおりであり，立法論としてはともかく，原告の主張は法１５９条２項が準用する法５０条ただし書が補正却下の場合に拒絶理由通知を不要としている点を見過ごした独自の解釈というほかなく，（以下略） |
| 平成１５年（行ケ）００４７５号<br>〔研磨パッド〕<br>（平成 16 年 9 月 30 日東京高裁判決） | (2) 特許法は，１２１条１項の拒絶査定不服審判において，補正がされた補正発明が，特許出願の際独立して特許を受けることができるものではないときは，その補正を却下しなければならない旨を，同法１５９条１項で読み替えて準用する同法５３条１項で規定し，また，その補正の却下の決定をするときは，審判請求人に対し，意見書を提出する機会を与える必要はない旨を，同法１５９条２項で読み替えて準用する同法５０条ただし書で規定している。<br>審決は，本件出願について，特許請求の範囲の請求項１に係る発明である補正発明が，特許出願の際独立して特許を受けることができるものではないと判断したため，特許法の上記各規定にのっとって，審判請求人に対し，意見書を提出する機会を与えることなく，本件補正を却下したものであり，同却下決定について手続上の瑕疵はない。<br>（・・・中略・・・）<br>したがって，本件出願については，先願発明に基づく特許法２９条の２の拒絶理由が通知されている場合と，通知されていない場合とでは，審決の判断の基礎となるものが異なる結果となるのであり，審決は，本件補正却下については，引用例記載の発明１による同法２９条２項の判断と，先願発明による同法２９条の２の判断の両方を根拠としているものの，本件発明の特許性の判断については，引用例記載の発明２による同法２９条２項の判断のみをその根拠とせざるを得ないのである。<br>このように，本件補正を却下するに当たって，先願発明に基づく特許法２９条の２の拒絶理由が通知されていない場合は，本件出願の拒絶理由として，そのことを審決の判断の基礎とすることができず，本件出願を拒絶できるか否かは，専ら既に通知されている引用例記載の発明２に基 |

| | |
|---|---|
| | づく同法２９条２項該当の有無によって決せられることになるのであるから，本件補正が認められるかどうかについて逐一弁明の機会が与えられないからといって，本件補正却下の手続が不意打ちであるとか，適正な手続に反するなどということになるとはいえず，原告の前記主張は採用することができない。 |

上記裁判例（タイプA）における判断を，「審判請求時の補正が独立特許要件を欠く場合には，その補正後の請求項について拒絶理由通知をしなくとも補正を却下できる」とまとめた場合，審査・審判処理のフローチャートは，以下のとおりとなる（グレーは特許庁，白は出願人のアクション）。



ここで，重要なのは，もし審判請求時補正が，新しい証拠（これまで示されなかった主引例や引用文献（周知技術や技術常識を示す文献ではないもの））により進歩性が否定されて独立特許要件違反である場合には，審判請求時補正が補正却下され，拒絶査定時クレームに戻って，そこで新しい証拠に基づく拒絶理由（拒絶査定と異なる理由）の通知（主に２９条２項の進歩性違反）がなされるという制度設計だという点である。この拒絶理由通知によって，出願人に意見書（及び補正書）提出の機会が与えられる。

また，このことは，審判便覧の６１－００．２「特許審査・審判の模擬事例」の最後の部分の「A+B の拒絶査定の当否について審理」という文言に含まれるのではないかと思われる。

この点について条文をみると，１５９条２項では，“（拒絶）査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に，拒絶の理由を通知しなければならない。ただし，補正の却下の決定をするときは，この限りでない。”となっている。

この条文は，“ただし”が前の文全体に掛かり，『補正の却下の決定をするときには，査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合でも拒絶の理由を通知しなくてもよい』と読めてしまう。

しかし，この条文で表したいことは，“（拒絶）査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に，拒絶の理由を通知しなければならない。ただし，‘限定的減縮である請求項の補正についての独立特許要件違反’以外の理由（新規事項追加〔１７条の２第３項〕，シフト補正〔１７条の２第４項〕，目的外補正〔１７条の２第５項〕）で補正の却下の決定をするときは，この限りでない。”ということではないか，という意見があった。

加えて，これは元々，１５９条２項で準用する５０条の但書が，審査段階における最後の拒絶理由通知に対する補正を補正却下するための但書であり，その５０条の但書を１５９条２項によって審判段階において“（拒絶）査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に”という条件をつけて準用したところに，混乱があるのではないかという意見もあった。具体的にみると，“（拒絶）査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合”の部分に対して，進歩性無しの理由が新しい証拠に基づく場合が該当し，また“ただし，補正の却下の決定をするときは，この限りでない”の部分に対して，限定的減縮である補正の独立特許要件における新しい証拠に基づく進歩性無しの場合の補正却下が該当し，１５９条２項の本文と但書の両方に該当してしまう場合があり，混乱しているという意見である。

なお，本件判決の立場や，タイプＢやタイプＣの裁判例は，上記フローチャート中下線を付している「独立特許不可（どの理由でもよい）」の部分において（すなわち，審査請求時の補正クレームについて），「（拒絶）査定の理由と異なる拒絶の理由」（特許法１５９条２項）が成り立つかどうかを判断している。

Ｂ．一般論に加えて，当該事案における手続を考慮しても手続違背とはならず適法と判示する裁判例（タイプＢ）

次に，主に条文を根拠に一般論として手続違反とはならないと判示しつつ，当該事案における実際の手続を考慮しても手続違背はないと判示している裁判例（「タイプＢ」）として，例えば，平成２１年（行ケ）１００９５号〔現像機の電圧供給装置〕（平成 22 年１月 27 日知財高裁判決）は，次のとおり判示する。

「特許庁が予めなした拒絶理由通知に示された引用発明に基づかない発明に基づいて特許出願を拒絶する内容の審決をしたときは，原則としてその審決は手続上の違法があったということになるが，同通知に示された引用発明に基づいて審決がなされているときは，特段の事情なき限り，同審決に手続上の違法があったということはできないと解される。（中略）周知技術の例として掲げられた前記例示文献１ないし５（甲３～７）は，本件審決以前に出願人たる原告に示された形跡は見当たらない。もっとも，審判の手続で審理判断されていた刊行物記載の発明のもつ意義を明らかにするため，審判の手続に現れていなかった資料に基づき優先権主張当時又は特許出願当時における当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）の技術常識（周知技術）を審決において認定することは許される（最高裁昭和５５年１月２４日第一小法廷判決・民集３４巻１号８０頁参照）と解されるから，審決が，前記例示文献１～５（甲３ないし甲７）を実質的な引用例ないし引用発明として用いたのであれば審決には手続上の違法があるが，引用発明とされた刊行物１及び２（甲１及び甲２）の意義を明らかにするための技術常識（周知技術）として用いたのであれば，特段の事情がない限り，手続上の違法はない，ということになる。」

| *参考：タイプＢの裁判例　（一般論に加えて，当該事案における実際の手続を考慮しても手続違背とはならず適法と判示する裁判例）* | |
|---|---|
| 判決番号 | 判旨 |
| **平成２４年（行ケ）第１０３１８号**<br>**〔タッチスクリーン〕**<br>**（平成 25 年７月 11 日知財高裁判決）** | 法１５９条２項の準用する法５０条の本文は，限定的減縮の補正について，法５０条ただし書に基づいて補正却下した結果，拒絶査定の対象となった補正前発明について審決しようとするとき，その拒絶理由が拒絶査定の理由と異なる場合に，拒絶理由の通知を要求している。<br>（・・・中略・・・）<br>拒絶査定は，「引用発明と格別相違しないか，容易に発明をすることができた」との趣旨であり，審決は「引用発明に引用例２を適用することは容易になし得た」との趣旨のものである。両者の判断は骨子部分で重なり合っているし，審決が適用した引用例２の技術は，引用例１において自明であるような当業者の技術常識ともいえる事項であるから，本件をもって，改めて拒絶理由の通知をしなければ，請求人である原告の手続保障が十分図れなかった事案であったということはできない。<br>したがって，本件は，改めて拒絶理由通知をしなければ手続保障に反するということはできず，原告主張の手続違 |

| | |
|---|---|
| | 背は存しないというべきである。 |
| 平成２３年（行ケ）１００３４号<br>〔身体位置感覚／運動感覚装置及び方法〕<br>（平成 23 年 12 月 8 日知財高裁判決） | 確かに，本件特許出願に係る本件審判手続において，拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合は，出願人に拒絶理由を通知し，意見書の提出機会を与えるのが原則である（法１５９条２項，５０条）。しかし，法１５９条２項は，出願人に対する拒絶理由の通知を要しない場合を規定する法５０条ただし書について，平成２０年法律第１６号による改正前の特許法１７条の２第１項４号（拒絶査定不服審判を請求する場合において，その審判の請求の日から３０日以内にするとき）の場合において法５３条１項により当該補正について却下決定する場合を含むものと読み替える旨規定している。また，法１５９条１項は，拒絶不服審判においては，決定をもって補正を却下すべき事由を規定する法５３条１項について，平成<br>２０年法律第１６号による改正前の特許法１７条の２第１項４号の場合を含むものと読み替える旨規定しているのであって，拒絶査定不服審判の請求の日から３０日以内にされた補正による発明が特許出願の際独立して特許を受けることができない場合にも当該補正は却下されることとなる（法１７条の２第５項，特許法１２６条４項参照）。その結果，法文上，拒絶査定不服審判の請求の日から３０日以内にされた補正による発明について，独立して特許を受けることができないものとして当該補正を却下するときには，拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合であっても，出願人に対して拒絶理由を通知することは求められていないこととなる。<br>また，法１６３条１項，２項は，拒絶査定不服審判の請求の日から３０日以内に補正があったときに行われる審査官による前置審査において，拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合にも，法５０条ただし書や５３条１項について，それぞれ上記同様の読替えをする旨規定している。（・・・中略・・・）<br>前置報告書や本件審判において周知例２が引用されたのは，本件補正により，請求項１について，「突出部の少なくとも一つは，支持部材の底面に形成されたトラックに摺動的に取り付けられるとともに，トラックに沿ってどこにでも選択的に位置決めされてトラックに締結される」との構成に減縮された結果であるところ，原告らは，平成１８年２月２８日付け補正による「突出部の少なくとも一つは，支持部材に摺動的に取り付けられている」との構成（請求項９）について，平成２０年４月９日付けで拒絶理由通知がされた後も，実質的に同様の構成（請求項１）で特許を受けようとし続け，拒絶査定を受けた結果，初めて本件補正によりその構成を減縮したものである。・・・以上の経緯に鑑みると，本件審判手続において，周知例２について新たに拒絶理由通知をしないまま本件審決に至ったことが，原告らに対して不当なものであったということもできない。 |
| 平成２２年（行ケ）１０３５８号<br>〔案内前進構造〕<br>（平成 23 年 9 月 7 日知財高裁判決） | しかし，特許法５０条ただし書の規定によれば，拒絶査定不服審判における補正発明について，特許法５３条１項の規定による補正却下の決定を行う際には，拒絶理由通知を行う必要はない旨規定されている。<br>また，本件補正前の請求項２５記載の発明は，本件補正後の請求項７に対応するものであって，本件補正発明と同一のものとはいえない。さらに，原告は，平成１８年１２月２８日付け「早期審査に関する事情説明書」（甲７）及 |

| | |
|---|---|
| | び平成２０年８月２０日付け「上申書」（甲１４）において，引用例２について意見を述べている。<br>これらの事情を考慮すれば，審判手続に，原告主張に係る手続違背があるとはいえず，原告の上記主張は，採用することができない。 |
| 平成２１年（行ケ）１００９５号<br>〔現像機の電圧供給装置〕<br>（平成 22 年 1 月 27 日知財高裁判決） | (2) しかし，平成１８年改正前の特許法１５９条１項及び２項は，同法５３条１項及び５０条ただし書の規定を，同法１７条の２第１項４号の場合（特許請求の範囲についてする補正）を含めるように読み替えて準用しており，拒絶査定不服審判において補正がされた発明が，特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないとき（同条１７条の２第５項が準用する同法１２６条５項の規定に違反するとき）は，その補正を却下しなければならない旨を同法１５９条１項で読み替えて準用する同法５３条１項で規定している。<br>そして，その補正の却下の決定をするときは，審判請求人に対して，同法５０条本文の意見書を提出する機会を与えなくともよい旨を同法１５９条２項で拒絶査定不服審判の場合に読み替えて準用する同法５０条ただし書で規定している。<br>（・・・中略・・・）<br>ところで，審決取消訴訟においてなされる容易想到性（特許法２９条２項）の判断は，特定して引用された発明（引用発明）との対比を基準としてなされるべきものであり（最高裁昭和５１年３月１０日大法廷判決・民集３０巻２号７９頁），一方，特許法１５０条２項が準用する同法５０条は「審査官は，拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは，特許出願人に対し，拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して，意見書を提出する機会を与えなければならない」等と規定していることからすると，特許庁が予めなした拒絶理由通知に示された引用発明に基づかない発明に基づいて特許出願を拒絶する内容の審決をしたときは，原則としてその審決は手続上の違法があったということになるが，同通知に示された引用発明に基づいて審決がなされているときは，特段の事情なき限り，同審決に手続上の違法があったということはできないと解される。<br>（・・・中略・・・）<br>周知技術の例として掲げられた前記例示文献１ないし５（甲３～７）は，本件審決以前に出願人たる原告に示された形跡は見当たらない。もっとも，審判の手続で審理判断されていた刊行物記載の発明のもつ意義を明らかにするため，審判の手続に現れていなかった資料に基づき優先権主張当時又は特許出願当時における当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）の技術常識（周知技術）を審決において認定することは許される（最高裁昭和５５年１月２４日第一小法廷判決・民集３４巻１号８０頁参照）と解されるから，審決が，前記例示文献１～５（甲３ないし甲７）を実質的な引用例ないし引用発明として用いたのであれば審決には手続上の違法があるが，引用発明とされた刊行物１及び２（甲１及び甲２）の意義を明らかにするための技術常識（周知技術）として用いたのであれば，特段の事情がない限り，手続上の違法はない，ということになる。 |

Ｃ．一般論については言及せず，当該事案における実際の手続を考慮して手続違背とはならず適法と判断した裁判例（タイプＣ）

１５９条２項後段（５０条但書）の一般論については言及せず，当該事案における実際の手続を考慮して手続違背はないと判示している裁判例（「タイプＣ」）については，検討事項（３）において言及する。（これは，検討事項（１）では，１５９条２項後段（５０条但書）の一般論について主に検討するため。）

イ　一般論に言及し，意見書提出の機会を与えずに補正却下した点等に手続違背を認めた裁判例

一方，意見書提出の機会を与えずに補正却下した点等に手続違背を認めた過去の裁判例には，本件判決のように，意見書提出の機会を与えずに補正却下することが常に適法であるとする考えを明示的に排斥する裁判例（１件（平成２２年（行ケ）１０２９８号〔逆転洗濯方法〕（平成 23 年 10 月 4 日知財高裁判決））のみ）と，意見書提出の機会を与えずに補正却下することが常に適法かどうかという点についての一般論に言及することなく（５０条但書に関する点について判断することなく），当該事案における手続上の欠缺ないし不備（１５９条２項，５０条違反）について判断している裁判例とがある。

ここでは，前者について言及し，後者については検討事項（３）において言及する。（これは，検討事項（１）では，１５９条２項後段（５０条但書）の一般論について主に検討するため。）

平成２２年（行ケ）１０２９８号〔逆転洗濯方法〕（平成 23 年 10 月 4 日知財高裁判決）は，次のとおり，その解釈の根拠を「手続保障」「出願人の利益」といった点に求めている。

「平成６年法５０条本文は，拒絶査定をしようとする場合は，出願人に対し拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならないと規定し，同法１７条の２第１項１号に基づき，出願人には指定された期間内に補正をする機会が与えられ，これらの規定は，拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合にも準用される。審査段階と異なり，審判手続では拒絶理由通知がない限り補正の機会がなく（もとより審決取消訴訟においては補正をする余地はない。），拒絶査定を受けたときとは異なり拒絶査定不服審判請求を不成立とする審決（拒絶審決）を受けたときにはもはや再補正の機会はないので，この点において出願人である審判請求人にとって過酷である。」

「出願人である審判請求人にとって上記過酷な結果が生じることにかんがみれば，特許出願審査手続の適正を貫くための基本的な理念を欠くものとして，審判手続を含む特許出願審査手続における適正手続違反があったものとすべき場合もあり得る」

「拒絶査定不服審判を請求するとともにした特許請求の範囲の減縮を内容とする本件

補正につき，拒絶理由を通知することなく，審決で，従前引用された文献や周知技術とは異なる刊行物２を審尋書で示しただけのままで進歩性欠如の理由として本件補正を却下したのについては，特許出願審査手続の適正を貫くための基本的な理念が欠けたものとして適正手続違反があるとせざるを得ないものである。本件においては，審判においても，減縮的に補正された歯車の具体的構成に対し，その構成を示す新たな公知技術に基づいて進歩性を否定するについては，この新たな公知技術を根拠に含めて提示する拒絶理由を通知して更なる補正及び意見書の提出の機会を与えるべきであったというべく，この手続を経ることなく行われた審決には瑕疵があり，当該手続上の瑕疵は審決の結論に影響を及ぼすべき違法なものであるから，原告主張の取消事由１には理由がある。」

なお，同判決は，次のとおり，条文解釈よりも適正手続の理念を重視し結論を導いている。

「平成５年法改正は，被告主張のように，補正の目的を制限すること等により審査・審判の迅速性を確保することをその趣旨としたものということができる。しかし，平成５年法改正がこのような趣旨であり，補正が繰り返されるのは好ましくないとしても，それまでに示されなかった拒絶理由の枠組みに対する適切な手続保障が失われてはならず，過度の補正が行われた出願については別途の考慮を要するとして，本件の前記事実関係の下に，新たな公知技術が拒絶理由で示されないまま審決で補正発明につき独立特許要件欠如として容易想到の結論に至ることが許されないことに変わりはない。」

| *参考：一般論（５０条但書）に言及しつつ違法と判断した裁判例* | |
|---|---|
| **平成２２年（行ケ）１０２９８号<br>〔逆転洗濯方法〕<br>（平成 23 年 10 月 4 日知財高裁判決）** | ・・・したがって，拒絶査定不服審判請求に際して行われた補正については，いわゆる新規事項の追加に該当する場合や補正の目的に反する場合だけでなく，新規性，進歩性等の独立特許要件を欠く場合であっても，これを却下すべきこととされ，その場合，拒絶理由を通知することは必要とされていない。<br>ところで，平成６年法５０条本文は，拒絶査定をしようとする場合は，出願人に対し拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならないと規定し，同法１７条の２第１項１号に基づき，出願人には指定された期間内に補正をする機会が与えられ，これらの規定は，拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合にも準用される。審査段階と異なり，審判手続では拒絶理由通知がない限り補正の機会がなく（もとより審決取消訴訟においては補正をする余地はない。），拒絶査定を受けたときとは異なり拒絶査定不服審判請求を不成立とする審決（拒絶審決）を受けたときにはもはや再補正の機会はないので，この点において出願人である審判請求人にとって過酷である。特許法の前記規定によれば，補正が独立特許要件を欠く場合にも，拒絶理由通知をしなくとも審決に際し補正を却下することができるのであるが，出願人である審判請求人にとって上記過酷な結果が生じることにかんがみれば，特許出願審査手 |

| | |
|---|---|
| | 続の適正を貫くための基本的な理念を欠くものとして，審判手続を含む特許出願審査手続における適正手続違反があったものとすべき場合もあり得るというべきである。<br>(4) 本件においてされた補正却下に関する事情として，① 本件補正の内容となる構成が補正前の構成に比して大きく限定され，・・・この新たな限定につき現に新たな公知文献を加えてその容易想到性を判断する必要のあるものであったこと，② 審尋で提示された公知文献はそれまでの拒絶理由通知では提示されていなかったものであること，③ 審尋の結果，原告は具体的に再補正案を示して改めて拒絶理由を通知してほしい旨の意見書を提出したこと，④ 後記２で判断するとおり，新たに提示された刊行物２の記載事項を適用することは是認できないこと，などの事実関係がある。本件のこのような事情にかんがみると，拒絶査定不服審判を請求するとともにした特許請求の範囲の減縮を内容とする本件補正につき，拒絶理由を通知することなく，審決で，従前引用された文献や周知技術とは異なる刊行物２を審尋書で示しただけのままで進歩性欠如の理由として本件補正を却下したのについては，特許出願審査手続の適正を貫くための基本的な理念が欠けたものとして適正手続違反があるとせざるを得ないものである。本件においては，審判においても，減縮的に補正された歯車の具体的構成に対し，その構成を示す新たな公知技術に基づいて進歩性を否定するについては，この新たな公知技術を根拠に含めて提示する拒絶理由を通知して更なる補正及び意見書の提出の機会を与えるべきであったというべく，この手続を経ることなく行われた審決には瑕疵があり，当該手続上の瑕疵は審決の結論に影響を及ぼすべき違法なものであるから，原告主張の取消事由１には理由がある。<br>(5) 被告は，平成５年法改正が，出願当初から多項制を活用して補正をあまり行わない出願と過度の補正を行う出願との不公平を是正し，審査・審判の迅速性を確保するために行われたものであり，最後の拒絶理由通知を受けた後になされた補正や拒絶査定不服審判を請求する際の補正が不適法である場合，直ちに当該補正を却下するという制度設計がなされたものであると主張する。<br>確かに，平成５年法改正は，被告主張のように，補正の目的を制限すること等により審査・審判の迅速性を確保することをその趣旨としたものということができる。<br>しかし，平成５年法改正がこのような趣旨であり，補正が繰り返されるのは好ましくないとしても，それまでに示されなかった拒絶理由の枠組みに対する適切な手続保障が失われてはならず，過度の補正が行われた出願については別途の考慮を要するとして，本件の前記事実関係の下に，新たな公知技術が拒絶理由で示されないまま審決で補正発明につき独立特許要件欠如として容易想到の結論に至ることが許されないことに変わりはない。<br>被告は，審尋において，前置報告書の内容を示して意見があれば回答をするよう求め，具体的に刊行物２を示してその内容に基づいて補正発明が進歩性を欠く旨を述べ，これに対し原告は，平成２２年４月９日付け回答書を提出して，刊行物２及びその他の引用文献について詳細に反論し，補正発明が進歩性を有する旨を主張しているのであるから，この点について意見を述べる機会が与えられなかったとはいえないと主張する。<br>しかし，上記の手続は，審尋において刊行物２を示しただ |

| | |
|---|---|
| | けであり，拒絶理由を通知して意見書の提出を求めたものではないから，補正案を示して補正の機会を与えるよう要望し，新たに示された刊行物２に対応した補正を予定していた原告の手続保障に欠けるものであって，前示のような適正な審判の実現と発明の保護を図るという観点を欠くものである。 |

ウ　検討会での意見

意見書提出の機会を与えず補正却下しても手続違背とはならないと結論した各裁判例について，賛成する意見もあった。具体的には，条文の解釈上，意見書提出の機会を与えず補正却下しても手続違背とならないと理解せざるを得ないとする意見，平成５年改正の趣旨は，出願人間の平等を保つ点にあったのであり，審査段階で特に何もしていないのに審判段階になって補正をしようという者を保護する考え方は改正の趣旨からは受け入れられないのではないかとする意見，法律の規定は，元々繰り返しを防止するための規定であったはずであり，出願人は分割出願を行うこともできたのである（分割出願のコストは掛かるが）から，それにもかかわらず補正を許すというのはどうだろうかとする意見などがあった。

また，審判は，審査段階の査定の当否を判断するように制度設計がなされているものであり，かかる審判の位置付けからすれば，審判段階で許容されるのは少しの補正に限られるとする意見もあった。

また，審判請求時の補正について，条文上は，限定的減縮だが独立特許要件違反の場合には，補正却下を行って審査段階の請求項に戻す（限定的減縮が行われていない元の請求項に戻す）という制度設計になっているとの意見もあった。

これに対し，各事案における具体的な事実関係によっては，意見書提出の機会を与えず補正却下することが手続違背になり得るとする意見として，出願人の立場から，審判段階においては更なる補正の機会が存在しないにもかかわらず，全く別の文献が出されることを予測して審判請求時の補正を行うというのは厳しいものがあり，また包袋禁反言の観点から審査経過及び審判経過において必要以上の主張をしないよう留意しているので，後から文献を示され，意見書提出の機会を与えられずに却下されてしまうのは困るとする意見があった。

審判手続では拒絶理由通知がない限り補正の機会（及び分割の機会）がなく，拒絶査定を受けたときとは異なり拒絶審決を受けたときにはもはや再補正の機会（及び分割の機会）はないので，審判請求時の補正が，いきなり拒絶査定と異なる理由で補正却下され，同時に補正前の請求項に対して元の拒絶査定の理由で拒絶審決を受けるのは過酷であるという意見があった。

加えて，平成５年法改正の補正範囲の適正化（不適法な補正の補正却下）は，審査・審判の迅速性を確保することであったが，状況は変わっていて，ここ最近審査・審判の迅速性はかなり高まっているとユーザは実感している。この迅速性という観点の状況は，

現在では変わってきているのではないかという意見があった。

加えて，平成５年改正法の立法趣旨には，特許となる可能性がある請求項に対しての監視の負担軽減という点があったが，ネットワークが発達した現在，そういった立法事実はすでに消滅しているのではないかとする意見があった。

別意見として，裁判所において法解釈が割れているのは法に不備があると指摘する意見があった。つまり，審判請求時の補正に関して，その補正が，限定的減縮に該当するが進歩性を有せず独立特許要件に反するとき，どのような場合であれば補正を却下しないで，拒絶理由を通知すべきなのかは，現在の条文からは明確に読み取ることができないという意見である。

また，論文の提言としては，梅田論文（参考文献３。特に“２．４　提言”の項目参照。）の，審判請求時補正について独立特許要件は不要とする法論理もありうるというものがある。

そして，これらの意見等に明確に条文で応えるためには，法改正が必要であるとの意見でほぼ一致した。

一方，別の解決策（審査への差し戻し）を提示する意見として，単に査定時の引用例が見当違いであったということであれば新たな引用例を引いて意見書提出の機会を設けるのに対して，補正されたものに対する引用例の変更であれば意見書提出は認めないのは不合理であり，その場合には，審査に差し戻すことをすべきではないかとする意見，（当事者や特許庁の時間的経済的負担を考えると，あまり差し戻すべきではないとの指摘に対し）ユーザとしては，審判段階ですぐに拒絶審決されるよりは，時間がかかっても特許査定を得たいと考えるのであって，出願人としては，審査に戻ったほうが望ましいとする意見があった。

また，別の解決策案として，独立特許要件を満たさない理由が出願人側（審判請求人）にとって意見を述べる機会のなかった事実・証拠から構成されており，しかもその事実・証拠の内容または有効性について請求人の意見を聞くことが的確な審理に資するときは，出願人側に審尋を行い意見を述べる機会を与えてもよいのではないか，という意見があった。

裁判例全般の傾向について，適法事例はおおむね「一般論→個別論」というように進んでいるのに対し，違法事例を見ると，判決の中で，元々の拒絶理由が適切であったかどうかを検討しており，元々の拒絶理由が不適切であるという点が結論を左右する一要素になっているのではないかとする意見があった。

ほかの論文の提言として，吉田論文（参考文献１。特に“4. 批判的考察”の“(4) 拒絶査定不服審判の場合－特許法 53 条 3 項違反という法律構成”の項目参照。）の，査定の理由と異なる理由の場合に拒絶理由通知無しで拒絶審決を下すことは，１５９条１項で準用する５３条３項（補正の却下の決定に対しては，不服を申し立てることができない。ただし，拒絶査定不服審判を請求した場合の審判においては，この限りでない。）

に違反するのではないか（なぜなら，不服を申し立てる機会がないから）というものがある。

なお，外国の制度としては，米国における RCE (Request for Continued Examination) があるという意見があった。これは，最終拒絶(Final Rejection)後に，RCE の請求と料金を支払うことにより、最終拒絶の撤回と審査の再開を求める制度である。また，欧州特許庁(EPO)においては，口頭審理が充実しているイメージであり，基本的に，拒絶査定前に出願人と審査官の間で口頭審理を行う制度であるという意見があった。

（２）検討事項２　（本件判決の妥当性）

ア　本件判決の体裁（始めに規範を提示している点）について

今までの判決は事例判断的だが，今回の判決は，裁判所の考え方を一般論として前面に押し出したものとなっており，その点で従来の判決と異なる。もっとも，そのような解釈の条文上の根拠がよくわからないとする意見が多数であった。

なお，本件判決は，１５９条２項が５０条本文を準用する趣旨に言及しながら，「適正手続」とするのみで明確に根拠が示されていないが，敢えて，法的な根拠を見出すとすると，適正手続を欠く場合には１５９条２項が準用する５０条但書の適用がなくなる結果，拒絶理由を通知しなければならないということになるのではないかとする意見があった。

イ　本件判決の規範について

本件判決の規範について反対する意見として，審判で査定と異なる拒絶理由を発見した場合には拒絶理由通知を出すことになっているが，補正却下した場合には，最後の拒絶理由通知に対する補正却下の場合と同様に考えるから，拒絶理由通知は不要という条文上の制度設計になっており，条文解釈としても無理があるとする意見，

１５９条１項と２項のいずれが優先されるか，という問題であるように思われるが，２項の意見書提出機会の付与が裁量であるなら，１項の準用規定で「却下しなければならない」と義務規定になっている方が優先されると考えるべきではないかとする意見，

があった。

また，同じく反対意見として，審判請求時の補正Ａが却下されるべきものであるのに補正却下を行わずに拒絶理由通知を行い，その後の補正Ｂを許すとなると，結局前の補正Ａが生き残ることになり，「却下しなければならない」とする条文に反するのではないか，とする意見があった。この意見に関しては，検討の対象は「現在の補正」で考えるとすると，意見書提出の機会の付与の帰結として補正Ｂを許すことになり，補正Ｂが補正要件を満たせば特許になる。こうなると，前の補正Ａに対する却下は「却下の利益」を欠き違法ということも言いうるのではないか，とする意見があった。

また，本件判決は，「意見」のみならず「補正の機会」も付与する場合もあるというが，１５９条１項で，１７条の２第４号（審判請求時の補正）を読み替えて準用しているので，補正却下の対象となる補正は審判請求時の補正に限られており，そのように補

正却下をせずに更なるクレームの補正機会を与える取扱いは，５３条に違反するのではないかとする意見があった。

これに対し，本件判決の規範について一定の理解を示す意見として，「規定」によるのか「趣旨」によるのか，という議論があるが，裁判所では，「趣旨」論が通じるところである印象があり，本件判決も，「趣旨」論で結論を導いているところ，それはそれでよいのではないかとする意見，１５９条２項が準用する５０条本文（拒絶理由の通知）は，意見書提出機会を「与えなければならない」とするのに対して，但書は「この限りでない」とするのみであるから，意見書提出機会の付与をするか否かは審判官の裁量にゆだねられていることになるところ，本件判決は，行政法における羈束裁量的に考えてこの裁量に一定の限定を付したものととらえることはできないだろうかとする意見があった。

また，本件判決の規範は，１５９条２項において，「異なる拒絶理由を発見した場合」といっても周知技術や技術常識を適用したような理由を発見した場合は，５０条（拒絶理由の通知）を準用しないというものであり，この「異なる拒絶理由」の程度の議論の枠で丸く収まるのではないかとする意見があった。もちろん，拒絶理由の条文が異なる場合は，「異なる拒絶理由」に該当し拒絶理由が通知される。

また，本件判決が「意見」のみならず「補正の機会」も付与すべき場合があるとする点については，５３条１項の「その補正」は，審判請求時の補正に限られないのではないか，５３条１項に関して，その後の審判段階における新たな補正により独立特許要件を満たす可能性がある場合を除くと読むことはできないだろうか，補正の機会を付与する可能性まで否定するものではないとはいえないかとする意見があった。

（３）検討事項３　（査定の理由と異なる拒絶の理由の意義）

本件判決は，拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に手続保障の観点から，出願人に意見書の提出の機会を与えて適正な審判の実現を図るとともに，補正の機会を与えることにより，出願された特許発明の保護を図るという１５９条２項の趣旨が，　拒絶査定不服審判において審判請求時の補正が行われ，補正後の特許請求の範囲の記載について拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合にも妥当するとしている。その上で，「拒絶査定不服審判において，本件のように審判請求時の補正として限定的減縮がなされ独立特許要件が判断される場合に，仮に査定の理由と全く異なる拒絶の理由を発見したときには，審判請求人に対し拒絶の理由を通知し，意見書の提出及び補正をする機会を与えなければならない」と判示している。

また，上述のとおり，過去の裁判例には，審判請求時の補正後の発明が独立特許要件を満たさないとして却下された点について，主に条文を根拠に一般論として手続違背とはならないと判示しつつ，当該事案における実際の手続を考慮し，意見書提出や補正の機会を与えずとも手続違背はないと判示しているもの（「タイプＢ」）や，一般論につい

ては言及せず，当該事案における実際の手続を考慮して手続違背はないと判示しているもの（「タイプＣ」）がある。タイプＢやタイプＣにおいては，「拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」についての判断が，“拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合には，拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して，意見書を提出する機会を与えなければならない旨”を規定する特許法１５９条２項，５０条ないしその趣旨に反するかどうかを判断していると理解される。

そこで，１５９条２項の「拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」の意義について検討する。

まず，１５９条２項について，逐条解説は次のとおり述べている。

「2 項は，審判において拒絶の理由を発見した場合の規定である。例えば，審査において後願を理由として拒絶され，それに不服で審判を請求した場合，後願という事実はないが新規性なしという別の拒絶理由が発見されたときが本項の問題となり，50 条によって拒絶理由を通知する。審判においても後願の事実が明らかであれば，すでにそれについては審査の段階で拒絶理由を通知しているのであるから，重ねて拒絶理由を通知する必要はなく，ただちに審判の請求を棄却することができる。また，審判において拒絶理由を通知する場合にも，50 条の 2 の規定が準用される。」

----------拒絶理由通知についての条文（再掲）----------

第百五十九条

（第１項　省略）

*2*　第五十条及び第五十条の二の規定は，拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において，第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合（同項第一号に掲げる場合にあつては，拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。）」とあるのは，「第十七条の二第一項第一号（拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし，拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。），第三号（拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。）又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。

（第３項　省略）

第五十条　審査官は，拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは，特許出願人に対し，拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して，意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし，第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合（同項第一号に掲げる場合にあつては，拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。）において，第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは，この限りでない。

----------

また，「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」について，審査便覧には，次のとおり記載されている。

「原査定において引用刊行物を示し，新規性なしとの拒絶理由で拒絶査定した出願の拒絶査定不服審判において，その出願の発明は前記と同一の引用刊行物による公知事実に

基づいて容易に発明をすることができたものである（※注　進歩性なし）と認めるのが適当であると判断したときには，特§159②の査定の理由と異なる拒絶理由を発見した場合と解すべきであるから，改めて拒絶理由を通知する。」（審判便覧６２-０２）

「原査定において引用刊行物を示し進歩性がないとの拒絶理由により拒絶査定した特許出願の拒絶査定不服審判において，その出願に係る発明は原査定において示されたものと同一の引用刊行物記載の発明により新規性を否認して拒絶するのが適当と判断したとき（進歩性については課題等の相違により否認するのが困難なとき等）は，改めて拒絶理由を通知する。特に補正却下した場合には注意して対応する。ただし，請求人が新規性についても意見を述べる等の対応をしていることが実質的にも形式的にも明白なときは，改めて拒絶理由を通知しないで審決してもよい」（審判便覧６２-０３）

「審査において複数の拒絶理由が同時に，又は別々に通知され，その中の一部の拒絶理由を査定の理由として拒絶査定された出願に係る拒絶査定に対する不服審判事件において，査定の理由となった拒絶理由によっては拒絶をすることができないが，査定の理由とならなかった，審査で既に通知されている拒絶理由によって拒絶すべきであると認めたときは，原則として，改めて，職権調査を行った上で，職権調査により発見した全ての拒絶理由とともに当該査定の理由とならなかった拒絶理由を通知する。」（審判便覧６２-０６）

拒絶査定時のクレームと補正後のクレームのいずれのクレームに係る発明を前提に「査定の理由と異なる拒絶の理由」があるかどうかを判断するのかにつき，本件判決は，補正後の発明を前提に捉えている。また，同様の判断をしている比較的近時の裁判例として，下記の表（タイプＣ）に挙げる裁判例がある。

それらの裁判例におけるこの点についての趣旨は，概ね次の「」のとおりであり（平成２２年（行ケ）１０３１７号〔ダイナミックメモリのワード線駆動システム〕（平成23年9月28日知財高裁判決），平成２２年（行ケ）１００６８号〔携帯型無線電話装置〕（平成22年11月8日知財高裁判決），平成１９年（行ケ）１０３２２号〔静電荷像現像用トナー〕（平成20年11月20日知財高裁判決），平成１７年（行ケ）１０５４６号〔ハーフトーン型位相シフトマスクブランク及びハーフトーン型位相シフトマスク〕（平成18年4月27日知財高裁判決）など参照），その趣旨によると，審判請求時にクレームが補正された場合も，補正されないときと同じように，補正後のクレームに係る発明ついて１５９条２項が適用されると理解しているように思われる。

「平成５年法律第２６号による改正前の特許法１５９条２項，５０条は，拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合には，拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して，意見書を提出する機会を与えなければならない旨を規定している。その趣旨は，審判官が新たな事由により出願を拒絶すべき旨の判断をしようとするときは，出願人に対してその理由を通知することによって，意見書の提出及び補正の機会を与えることにあるから，拒絶査定不服審判手続において拒絶理由を通知しないこと

が手続上違法となるか否かは，手続の過程，拒絶の理由の内容等に照らして，拒絶理由の通知をしなかったことが出願人（審判請求人）の上記の機会を奪う結果となるか否かの観点から判断すべきである。」

また，平成２１年（行ケ）１００９５号〔現像機の電圧供給装置〕（平成 22 年 1 月 27 日知財高裁判決）は，審決取消訴訟における審理範囲について判断した最高裁昭和５１年３月１０日大法廷判決を参照しつつ，次のとおり規範を立てている。

「審決取消訴訟においてなされる容易想到性（特許法２９条２項）の判断は，特定して引用された発明（引用発明）との対比を基準としてなされるべきものであり（最高裁昭和５１年３月１０日大法廷判決・民集３０巻２号７９頁），一方，特許法１５０条２項が準用する同法５０条は「審査官は，拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは，特許出願人に対し，拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して，意見書を提出する機会を与えなければならない」等と規定していることからすると，特許庁が予めなした拒絶理由通知に示された引用発明に基づかない発明に基づいて特許出願を拒絶する内容の審決をしたときは，原則としてその審決は手続上の違法があったということになるが，同通知に示された引用発明に基づいて審決がなされているときは，特段の事情なき限り，同審決に手続上の違法があったということはできないと解される。」

「拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」には該当しないとして裁判例が挙げた具体的な理由は，次のとおり整理することができる。（タイプＢ，タイプＣの裁判例を整理した。複数に該当する裁判例あり。）

(1) 拒絶査定と審決とで主引例が同じである。

・平成１９年（行ケ）１０３２２号〔静電荷像現像用トナー〕（平成 20 年 11 月 20 日知財高裁判決）

(2) （審査，審判段階で引用されたことがある等）審決において実質的に新たな引用文献（引用発明）を用いていない。

・平成２５年（行ケ）１０１３１号〔フィッシング詐欺防止システム及びそのプログラム〕（平成 26 年 2 月 5 日知財高裁判決）（本件判決）

・平成２４年（行ケ）１０３１８号〔タッチスクリーン〕（平成 25 年 7 月 11 日知財高裁判決）

・平成２２年（行ケ）１０３５８号〔案内前進構造〕（平成 23 年 9 月 7 日知財高裁判決）

・平成２２年（行ケ）１００６８号〔携帯型無線電話装置〕（平成 22 年 11 月 8 日知財高裁判決）

・判決平成１８年（行ケ）１０２６２号〔水棲動物用長期間飼料〕（平成 18 年 12 月 27 日知財高裁判決）

(3) 技術常識，周知技術を示す引用文献の追加は可能である。

・平成２３年（行ケ）１００３４号〔身体位置感覚／運動感覚装置及び方法〕（平成

23 年 12 月 8 日知財高裁判決）

・平成２４年（行ケ）１０３１８号〔タッチスクリーン〕（平成 25 年 7 月 11 日知財高裁判決）

・平成２２年（行ケ）１０３１７号〔ダイナミックメモリのワード線駆動システム〕（平成 23 年 9 月 28 日知財高裁判決）

・平成２１年（行ケ）１００９５号〔現像機の電圧供給装置〕（平成 22 年 1 月 27 日知財高裁判決）

・平成１８年（行ケ）１０４７７号〔デサチュラーゼを使用しての植物油の改変〕（平成 19 年 10 月 18 日知財高裁判決）

(4) 拒絶査定と審決の判断が骨子部分で重なり合っており変化がない。

・平成２４年（行ケ）１０３１８号〔タッチスクリーン〕（平成 25 年 7 月 11 日知財高裁判決）

・平成２２年（行ケ）１０３１７号〔ダイナミックメモリのワード線駆動システム〕（平成 23 年 9 月 28 日知財高裁判決）

・平成２２年（行ケ）１００６８号〔携帯型無線電話装置〕（平成 22 年 11 月 8 日知財高裁判決）

(5) 審査，審判の手続に鑑み出願人に意見書提出の機会を与えずとも酷ではない。

・平成２３年（行ケ）１００３４号〔身体位置感覚／運動感覚装置及び方法〕（平成 23 年 12 月 8 日知財高裁判決）

・平成２２年（行ケ）１００６８号〔携帯型無線電話装置〕（平成 22 年 11 月 8 日知財高裁判決）

・平成１７年（行ケ）１０５４６号〔ハーフトーン型位相シフトマスクブランク及びハーフトーン型位相シフトマスク〕（平成 18 年 4 月 27 日知財高裁判決）

*参考：タイプＣの裁判例　（一般論については言及せず，当該事案における実際の手続を考慮して手続違背とはならず適法と判断した裁判例）*

| 判決番号 | 判旨 |
|---|---|
| **平成２４年（行ケ）１０３１８号〔タッチスクリーン〕（平成 25 年 7 月 11 日知財高裁判決）** | 拒絶査定は，「引用発明と格別相違しないか，容易に発明をすることができた」との趣旨であり，審決は「引用発明に引用例２を適用することは容易になし得た」との趣旨のものである。両者の判断は骨子部分で重なり合っているし，審決が適用した引用例２の技術は，引用例１において自明であるような当業者の技術常識ともいえる事項であるから，本件をもって，改めて拒絶理由の通知をしなければ，請求人である原告の手続保障が十分図れなかった事案であったということはできない。したがって，本件は，改めて拒絶理由通知をしなければ手続保障に反するということはできず，原告主張の手続違背は存しないというべきである。 |
| **平成２３年（行ケ）１００** | 前置報告書や本件審判において周知例２が引用されたの |

| | |
|---|---|
| ３４号<br>〔身体位置感覚／運動感覚装置及び方法〕<br>（平成 23 年 12 月 8 日知財高裁判決） | は，本件補正により，請求項１について，「突出部の少なくとも一つは，支持部材の底面に形成されたトラックに摺動的に取り付けられるとともに，トラックに沿ってどこにでも選択的に位置決めされてトラックに締結される」との構成に減縮された結果であるところ，原告らは，平成１８年２月２８日付け補正による「突出部の少なくとも一つは，支持部材に摺動的に取り付けられている」との構成（請求項９）について，平成２０年４月９日付けで拒絶理由通知がされた後も，実質的に同様の構成（請求項１）で特許を受けようとし続け，拒絶査定を受けた結果，初めて本件補正によりその構成を減縮したものである。以上の経緯に鑑みると，本件審判手続において，周知例２について新たに拒絶理由通知をしないまま本件審決に至ったことが，原告らに対して不当なものであったということもできない。 |
| 平成２２年（行ケ）１０３１７号<br>〔ダイナミックメモリのワード線駆動システム〕<br>(平成 23 年 9 月 28 日知財高裁判決) | 平成５年法律第２６号による改正前の特許法１５９条２項，５０条は，拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合には，拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して，意見書を提出する機会を与えなければならない旨を規定している。その趣旨は，審判官が新たな事由により出願を拒絶すべき旨の判断をしようとするときは，出願人に対してその理由を通知することによって，意見書の提出及び補正の機会を与えることにあるから，拒絶査定不服審判手続において拒絶理由を通知しないことが手続上違法となるか否かは，手続の過程，拒絶の理由の内容等に照らして，拒絶理由の通知をしなかったことが出願人の上記の機会を奪う結果となるか否かの観点から判断すべきものである。これを本件について検討すると，前記(ｱ) の出願経過からみて，審査段階の拒絶理由通知（甲１５）では，本願の高レベル電圧に関する構成が，引用発明１と引用例２に記載された技術とから容易推考であると認定しているところ，審決は，全体の結論として，本願発明が，引用発明１と引用発明２に基づいて容易推考であるとしているものの，相違点２（ｂ）の検討において，引用発明１に周知技術を適用して，当該相違点が容易推考と認定していることが認められる。しかし，上記のとおり，審決においても，引用例１を主たる引用例として引用発明を認定し，本願発明と引用発明１との相違点を認定した後，当該相違点は当業者が容易に想到することができたものであるという，拒絶理由通知と同様の進歩性判断が基本的に維持されており，その容易性の判断の具体的な検討においても，例えば，相違点２（ａ）について，「引用発明に対して，上記引用例２（甲２）に記載されている技術を適用し」，当業者が容易になし得たことであると認定判断しているから，判断の枠組みは何ら変更されていないものと認められる。確かに，審決は，相違点２（ｂ）については当業者における周知技術に基づいて容易想到と判断したものではあるが，相違点２（ｂ）は，本件補正により請求項１に加えられた構成の一部にすぎない上，容易性判断の際に勘案した周知技術は，･･･当業者における周知技術である。」（審決１７頁２～１０行）と認定しているように，自明ともいえる技術常識や，審査段階の当初より原告に提示された引用例２の記載を，当業者の技術水準を示すための周知例として参照しつつ認定されたものであって，審決の段階において，新たな文献から導びかれた技術的事項に基づいて容易推考（想到）の認定をしたものではない。 |

| | |
|---|---|
| | 以上のとおり，上記周知技術は，引用例２を参照した当業者においては当然に認識し得る技術的事項にすぎないから，審決が，相違点２（ｂ）について，技術常識と引用例２の記載を参照して認定された周知技術に基づいて進歩性の判断を行うに際して改めて拒絶理由を通知しなかったとしても，原告にとって意見書の提出や補正の機会が奪われたということはできない。したがって，手続違背に関する原告の上記主張は採用することができない。 |
| 平成２２年（行ケ）１００６８号<br>〔携帯型無線電話装置〕<br>(平成 22 年 11 月 8 日知財高裁判決) | 平成５年法律第２６号による改正前の特許法１５９条２項，５０条は，拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合には，拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して，意見書を提出する機会を与えなければならない旨を規定する。その趣旨は，審判官が新たな事由により出願を拒絶すべき旨の判断をしようとするときは，出願人に対してその理由を通知をすることによって，意見書の提出及び補正の機会を与えることにあるから，拒絶査定不服審判手続において拒絶理由を通知しないことが手続上違法となるか否かは，手続の過程，拒絶の理由の内容等に照らして，拒絶理由の通知をしなかったことが出願人（審判請求人）の上記の機会を奪う結果となるか否かの観点から判断すべきである。<br>・・・なるほど，拒絶査定が引用している拒絶理由通知での引用公知文献と，審決で引用した主たる公知文献（本件引用例）とは異なっているが，本件引用例（甲１０）は拒絶査定でも挙げられており，審判請求書で原告が主張として中心に据えたのは，本件引用例と対比しての本願発明（特に上記補正で付加された構成について）の進歩性であった経緯にかんがみると，原告は審判請求時において，本願発明の容易想到性判断で対比されているのは本件引用例であったことを十分に認識していたものといえるのであるから，本件引用例を対比すべき主たる公知文献として本願発明の容易想到性判断をするに際して，改めて拒絶理由を通知しなかったとしても，原告にとって意見書の提出や補正の機会が奪われたということはできず，審判手続には，平成５年法律第２６号による改正前の特許法１５９条２項が準用する同法５０条に違反する手続違背があったとすることはできない。<br>さらにいえば，審決は，本件引用例との対比において本願発明との間に相違点を８点認定している。このことは，審決が本件引用例を形式上主たる公知文献としたとはいえ，本願発明が多くの公知技術の組合せによって容易に推考し得たものであることを念頭に置いて判断したものということができるのであり，実質的な判断枠組みは拒絶査定から変化がなく，審判請求とともに補正がされたのに伴い，視点を変えて判断し直したと評価するのが相当である。<br>また，原告は，審決において８つの周知例が付加された点についても主張しているが，これは本願発明が多くの技術を組み合わせた発明であることによるものであるし，上記説示のとおり，審決における実質的な判断枠組みは拒絶査定から変化がないものと評価すべきであるから，原告の上記主張も手続違背を裏付けるものとしては採用することができない。 |
| 平成１９年（行ケ）１０３２２号<br>〔静電荷像現像用トナー〕 | 特許法１５９条２項（改正前を含む。以下同じ。）は，拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合には，同法５０条の規定を準用し，拒絶査 |

| | |
|---|---|
| （平成 20 年 11 月 20 日知財高裁判決） | 定不服審判請求を不成立とする審決をしようとするときは，特許出願人に対し，拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して，意見書を提出する機会を与えなければならないこととするが，その趣旨は，審判官が審決において新たな事由により出願を拒絶すべき旨の判断をしようとするときは，あらかじめその理由を出願人に通知して，同人に弁明又は補正の機会を与えるためであるから，審決における理由付けが拒絶査定又はそれに先だってされた拒絶理由通知と異なる箇所があっても，当該事項につき，出願人において意見書の提出及び補正の機会が与えられていたといえるなど，出願人に実質的な不利益が生じないと認めることができる場合には，審判手続が違法となるものではないと解される。<br>そこで，これを本件に照らしてみると，①上記ア(ア)のとおり，審査官は，平成１７年４月１５日付けの拒絶理由通知書（甲１３）において，本願補正前発明と刊行物１記載の平均円形度の相違も含めて原告の意見を聴取しており，また，前文で特許法２９条１項３号及び同条２項の問題があることを指摘した上で，その内容の一つとして平均円形度の問題を取り上げており，平均円形度につき，特許法２９条１項３号のみの問題であると明示していたものではなかったこと，②これに対し，上記ア(イ)のとおり，原告は，同年６月２０日付けの意見書（乙８）において，平均円形度については特段の主張はしなかったこと，③その結果，上記ア(ウ)のとおり，審査官は，同年７月２２日付けの本件拒絶査定（甲１４）において，平均円形度が同じ範囲になると推認できるとの拒絶理由に対して原告が平均円形度が異なることに関しての特段の反論を行わなかったことから，「依然として，引用文献１又は７に記載されたトナーが，本願発明で規定した平均円形度とトナーの形状係数ＳＦ－１の範囲内である蓋然性が高い。」と記載し，上記拒絶の理由を維持したこと，<br>④上記ア(エ)のとおり，原告は，審判段階になって初めて，実施例におけるトナー製造方法の相違を根拠として，本願補正発明で規定された平均円形度の範囲と刊行物１のＷａｄｅｌｌの実用球形度の範囲が同じとは確認できないと主張したこと，⑤そこで，上記ア(オ)のとおり，審決は，原告の上記主張に対応し，トナーの球形に関する度合いを相違点１として取り上げた上で，本願補正発明の容易想到性を検討したものであった。<br>・・・新規性判断と進歩性判断とは別個の拒絶事由であるが，特定の引用例との対比における新規性，進歩性が，審判・審決で混然として主張され審理判断されることもあるところ，上記のとおり，本願については，審査段階と審判段階において同一の引用例である刊行物１が用いられ，また，出願人である原告は本願補正発明の容易想到性についても意見を述べていたもので，これを踏まえて審決においてその判断がされたものである。<br>また，上記アによれば，審決は，審判段階において原告から出された引用例である刊行物１に係る新たな主張について，同主張をもってしても本願補正発明が容易想到であるとの判断の根拠として，周知例１～６を示したものであって，結局のところ，審判段階における原告の主張に対応して拒絶理由に関する判断内容を敷衍したものであるといえる。そして，このことは，相違点１に係る構成について本願補正発明と変更がない本願補正前発明についても同様である。」「また，上記アによれば，審決は，審判段 |

| | |
|---|---|
| | 階において原告から出された引用例である刊行物１に係る新たな主張について，同主張をもってしても本願補正発明が容易想到であるとの判断の根拠として，周知例１～６を示したものであって，結局のところ，審判段階における原告の主張に対応して拒絶理由に関する判断内容を敷衍したものであるといえる。そして，このことは，相違点１に係る構成について本願補正発明と変更がない本願補正前発明についても同様である。」 |
| 平成２１年(行ケ)１００９５号<br>〔現像器の電圧供給装置〕<br>(平成 22 年 1 月 27 日知財高裁判決) | 刊行物１記載発明と本願補正発明５及び本願発明５との相違点２に係る構成は，実質的には，例示文献１～５，特に例示文献４及び５により技術常識（周知技術）といえる内容のものであり，審決はこれらを実質的な引用例ないし引用発明として用いたものであるとはいえない。以上の検討によれば，本件特許出願から審決に至るまでの手続経過において，審理手続上違法とみるべき事由があるとは認められないというべきである。 |
| 平成１７年（行ケ）１０５４６号<br>〔ハーフトーン型位相シフトマスクブランク及びハーフトーン型位相シフトマスク〕<br>(平成 18 年 4 月 27 日知財高裁判決) | 拒絶査定における「引用文献１～３」が「本願の発明の新規性，進歩性を否定するものではない。」としたのは，少なくとも引用例（引用文献３）においては明白な誤りであったところ，原告においても，その誤りを優に把握し得るような誤記であったということができる。・・・以上によれば，拒絶査定の備考欄の記載は，誤りを含むものではあったが，原告自身，拒絶査定の誤りを正しく理解し，審査官が引用例によって本願発明の進歩性を否定していることを前提にし，これをも拒絶査定不服の理由の一つとして審判請求をするとともに，引用例の技術内容を検討し，引用例との対比において，本願発明の進歩性が認められるとの主張をし，これに対して，審決は，引用例に基づいて本願発明の進歩性を否定しているのであって，このような審査及び審判の手続の全体の経緯に照らせば，審査官は，拒絶査定において，引用文献４ないし６のみならず，引用例（引用文献３）によっても本願発明の進歩性を否定していることが，原告においても十分理解し得たものというべきである。<br>ところで，特許法１５９条２項は，拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合には，同法５０条の規定を準用し，拒絶査定不服審判請求を不成立とする審決をしようとするときは，特許出願人に対し，拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して，意見書を提出する機会を与えなければならないこととしているが，同規定の趣旨は，審査手続において通知した拒絶理由によって出願を拒絶することは相当でないが，拒絶理由とは異なる理由によって拒絶するのが相当と認められる場合には，出願人が当該異なる理由については意見書を提出していないか又は補正の機会を与えられていないことが通常であることにかんがみ，出願人に対し改めて意見書の提出及び補正の機会を与えることにあるものと解される。そうすると，本件審判の段階において，改めて引用例に基づいて本願発明の進歩性を否定する旨の拒絶理由を通知して，出願人である原告に対し，意見書の提出及び補正の機会を与えなくても，原告に実質的な不利益は生じないということができるから，本件は，特許法１５９条２項にいう「拒絶査定不服の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」には当たらないというべきである。 |
| 平成１８年（行ケ）１０４７７号 | 甲７は，「植物体における不飽和化は，可溶性のクロロプラスト酵素である植物のデルター９デサチュラーゼによ |

| | |
|---|---|
| **〔デサチュラーゼを使用しての植物油の改変〕（平成 19 年 10 月 18 日知財高裁判決）** | りアシル ACP 基質が不飽和化され，その後，植物の小胞体内の酵素によっても起こること」が本願優先日時点でよく知られていたこと，すなわち，周知であったことを示す１例として引用されたものであって，このような技術常識を認定し，それに関する証拠を引用したことをもって，拒絶査定において示されていない新たな理由によって判断したということはできない。 |

ここまでは，手続違背はなく適法であると判断した裁判例を見てきた。これに対して，手続違背があると判断した裁判例における具体的な根拠としては，減縮的に補正された構成に対し，その構成を示す新たな公知技術に基づいて進歩性を否定するには，当該新たな公知技術を根拠に含めて提示する拒絶理由を通知して更なる補正及び意見書の提出の機会を与えるべきであったとするもの（前述の平成２２年（行ケ）１０２９８号〔逆転洗濯方法〕（平成 23 年 10 月 4 日知財高裁判決)），補正発明が引用例に記載された発明と対比した場合に有する相違点の構成が重要な構成の一つとされてきたのであるにも拘わらず，審査及び審判手続で挙示されたことのない特定の技術事項を周知技術として摘示し，引用例として用いたことを指摘するもの（平成１８年（行ケ）１０２８１号〔取引可否決定方法〕（平成 19 年 4 月 26 日知財高裁判決)，平成１８年（行ケ）１０１０２号〔シート張力調整方法〕（平成 18 年 12 月 20 日知財高裁判決)），主引用例に当たる刊行物が拒絶査定の理由とはされていなかったものである上，これまでの審査・審判において原告（出願人）に示されたことがなかったものであることを指摘するもの（平成１８年（行ケ）１０２６２号〔水棲動物用長期間飼料〕（平成 18 年 12 月 27 日知財高裁判決)）がある。これらのうち〔逆転洗濯方法〕以外の裁判例は，５０条但書に言及することなく結論を導いている。

| *参考：一般論（５０条但書）に言及せずに違法と判断した裁判例* | |
|---|---|
| **判決番号** | **判旨** |
| **平成１８年（行ケ）１０２８１号〔取引可否決定方法〕（平成 19 年 4 月 26 日知財高裁判決）** | 審決が認定した「業務の中で，一方の部署から，他方の部署へ書類を送付し，他方の部署で審査処理を行う場合に，その処理に要する時間を短くするために，一方の部署でできあがった書類を順に他方の部署に送付し，他方の部署では，それらの書類を順次受け取って処理を順次開始し進行させていき，最後に順次進行させた処理の総合的な結果に基づいて承認するか否かの結果を示すこと」は，たとえ周知技術であると認められるとしても，特許法２９条１，２項にいう刊行物等に記載された事項から容易想到性を肯認する推論過程において参酌される技術ではなく，容易想到性を肯認する判断の引用例として用いているのであるから，刊行物等に記載された事項として拒絶理由において挙示されるべきであったものである。<br>しかも，本件補正発明１が引用例１に記載された発明と対比した場合に有する相違点２の構成は，本願発明の出願時から一貫して最も重要な構成の一つとされてきたのであり，出願人である原告が，審査及び審判で慎重な審理判 |

| | |
|---|---|
| | 断を求めたものであるのに，審決は，この構成についての容易想到性を肯認するについて，審査及び審判手続で挙示されたことのない特定の技術事項を周知技術として摘示し，かつ，これを引用例として用いたものであるから，審判手続には，審決の結論に明らかに影響のある違法があるものと断じざるを得ない。<br>したがって，拒絶通知をした理由と異なる理由に基づいてされた措置が原告の防御の機会を与えなかったなどとして違法であるとする取消事由２は，上記の趣旨を主張するものとして理由があるものというべきである。 |
| 平成１８年（行ケ）１０２６２号<br>〔水棲動物用長期間飼料〕<br>(平成 18 年 12 月 27 日知財高裁判決) | 平成１８年1月３０日付けでなされた本件審決は，刊行物１を主引用例とし，刊行物２を補助引用例として，本願発明（注：審判請求時になされた補正後の請求項１記載の発明のこと）について進歩性の判断をして，進歩性を否定したものであるが，主引用例に当たる刊行物１（西ドイツ特許出願公開明細書ＤＥ３７０７０３２号。甲２。なお，刊行物１に係る出願を基礎とするパリ条約による日本国への優先権主張出願の公開公報は，特開昭６３－２３００３９号公報〔甲３〕）は，拒絶査定の理由とはされていなかったものである上，これまでの審査・審判において，原告に示されたことがなかったものであることが認められる。そうすると，審判官は，特許法１５９条２項が準用する同法５０条により，審決において上記判断をするに当たっては，出願人たる原告に対し，前記内容の拒絶理由を通知し，相当の期間を指定して，意見書を提出する機会を与えなければならなかったものということができる。したがって，原告に意見を述べる機会を与えることなくされた審決の上記判断は，特許法１５９条２項で準用する同法５０条に違反するものであり，その程度は<br>審決の結論に影響を及ぼす重大なものというべきである。 |
| 平成１８年（行ケ）１０１０２号<br>〔シート張力調整方法〕<br>（平成 18 年 12 月 20 日知財高裁判決) | (2) 原告は，審決では，刊行物２に代えて甲３が公知例として適用されており，原告は，甲３発明について意見を述べる機会もなく，補正の機会も与えられなかったのであるから，本件審判手続は，特許法１５９条２項で準用する同法５０条の規定に違反すると主張する。<br>（・・・中略・・・）<br>本件では，本願補正発明と引用発明１との相違点に係る構成が本願補正発明の重要な部分であり，審査官が，当該相違点に係る構成が刊行物２に記載されていると誤って認定して，特許出願を拒絶する旨の通知及び査定を行い，しかも原告が審査手続及び審判手続において刊行物２に基づく認定を争っていたにもかかわらず，審決は，相違点に係る構成を刊行物２に代えて，審査手続では実質的にも示されていない周知技術に基づいて認定し，さらに，その周知技術が普遍的な原理や当業者にとって極めて常識的・基礎的な事項のように周知性の高いものであるとも認められない。このような場合には，拒絶査定不服審判において拒絶査定の理由と異なる理由を発見した場合に当たるということができ，拒絶理由通知制度が要請する手続的適正の保障の観点からも，新たな拒絶理由通知を発し，出願人たる原告に意見を述べる機会を与えることが必要であったというべきである。そして，審決は，相違点の判断の基礎として上記周知技術を用いているのであるから，この手続の瑕疵が審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。 |

本件判決は，そのあてはめ部分（本件判決の「１ 取消事由１（手続違背）について」の「(2)」）の認定からすると，上記の従前の裁判例とほぼ同様の規範に照らして，「査定の理由と異なる拒絶の理由」かどうかの判断をしているものとも思われる。もっとも，本件判決は，「拒絶査定不服審判において，本件のように審判請求時の補正として限定的減縮がなされ独立特許要件が判断される場合に，仮に査定の理由と全く異なる拒絶の理由を発見したときには，審判請求人に対し拒絶の理由を通知し，意見書の提出及び補正をする機会を与えなければならない」とし，「全く異なる」いう独自の規範を立てており，この規範自体は，条文の「査定の理由と異なる拒絶の理由」よりも出願人にとって厳格な基準を定立しているかのようにも思われるが，判決文からは明らかではない。

「査定の理由と異なる拒絶の理由」に関する従前の裁判例の判断について，引用例の数の問題ではなく，ポイントの部分に対応する引用例が差し替わるのかどうかが問題であるとする意見があった。また，周知技術についても引用例としての追加は認めておらず，実質的に新たな「引用例」の追加となるのはどのような場合かが問題であり，つまるところ，発明の「核心」に係る技術（あるいは発明の重要な部分，発明のポイントとなる技術）に対応する構成を開示する文献が「引用例」に該当すると解すべきではないかとする意見があった。さらに，問題は「異なる理由」か否かであり，何の文献を追加するのかだけではなく，実質的にどのような位置付けとして（実質的に引用例でなく周知例として）追加するのか，という観点も重要なのではないかとする意見があった。

以上

参考文献

１）吉田　広志，“特許法 53 条 1 項に定める補正却下処分の適法性　－補正却下が適正手続違反とされた事例を端緒として－”，特許研究，独立行政法人工業所有権情報・研修館特許研究室，2013/3，No. 55，PP. 71-83

２）尾崎　雄三，“進歩性判断における周知技術”，パテント 2010，Vol. 63 No. 8，PP. 47-56

３）梅田　幸秀，“特許拒絶査定不服審判運用上の問題点”，パテント 2011，Vol. 64 No. 10，PP. 50-68

４）愛知　靖之，“独立特許要件不充足を理由とする補正却下に際しての拒絶理由通知の要否　－逆転洗濯電動機事件”，判例時報 2157 号 （判例評論 644 号），日本評論社，2012/10/01，PP. 182-187

５）山根　崇邦，“拒絶査定不服審判請求時の補正（知財高判平成 26・2・5）”，平成

26年度重要判例解説，2015年4月発行，有斐閣，PP. 269-270
６）アミカスブリーフ委員会，“日本版アミカスブリーフ制度の実現に向けて”，パテント2012，Vol. 65 No. 3，PP. 82-94
７）特許法逐条解説〔第１９版〕，特許庁，
https://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/cikujyoukaisetu.htm
８）審判便覧〔第１６版〕，特許庁，
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/sinpan-binran_16.htm
９）審査基準 第Ⅰ部“審査総論” 第３図“前置審査の流れ”，審査基準，特許庁，
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm

# 第３事例（特許機械１）

| | |
|---|---|
| 審判番号 | 不服２０１２－２３５９２号（特願２００７－５１２３７８号） |
| 事件番号 | 平成２５年（行ケ）第１０３１９号 |
| 発明の名称 | エレベータ装置 |
| 主な論点 | 進歩性（周知課題，周知技術，動機付け） |

## １　事件の概要

エレベータ装置の信号伝送方式に関する発明が対象である。原告は，周知例とした甲２，甲３に基づく周知課題及び周知技術の認定，周知技術の適用（阻害事由），本願補正発明の効果に関する判断の誤りを主張したものの，判決は，周知課題の認定に誤りがないこと，周知技術の適用に阻害事由がないこと，本願補正発明の効果についての主張は本願明細書等に基づく効果ではないとして，本願補正発明は，引用発明と周知課題及び周知技術から容易に発明をすることができると判断し，進歩性を否定した事案である。

## ２　検討事項の概要

（１）検討事項１：周知課題及び周知技術として認定した内容は，周知例とした甲２，３に記載された技術を上位概念化したようにも思えるが，適切であったか

訴訟において，原告は，甲２，甲３に記載された技術はかごと機械室の間で行われる信号伝送に関するものであり，かごと機械室の間以外で行われる信号伝送に関する本願補正発明に対する周知例になり得ないと主張した。審決及び判決において甲２，甲３の例示から周知課題及び周知技術１を認定しているが，その判断，説示は妥当であったか。

（２）検討事項２：実質的に甲２のみの例示による周知課題及び周知技術の認定の当否について

審決及び判決は，周知課題及び周知技術１を，甲２，甲３に記載の事実から認定しているが，甲３に記載の事実は，甲３公報の従来技術の欄に引用された甲２についての説明であり，結局，周知課題及び周知技術１の根拠となるのは，実質的に甲２に記載の事実ひとつのみであった。このような例示の仕方は，当を得たものであったか。

（３）検討事項３：周知技術１の認定に当たっての，甲３における周知技術１に対する否定的な記載の影響について

甲３発明自体は，かごと機械室との間の通信のみ無線とする甲２に記載された技術（周知技術１）に存在する課題を解決することを目的としたものである。このような甲３を例示に含めて，周知技術（周知技術１）を認定することができるか。

（４）検討事項４：引用発明にも周知課題が内在しているとする理由づけについて

審決及び判決は，引用発明に周知課題が内在しているとする理由づけを特段示していない。課題が周知であれば，そのような課題を開示も示唆もしていない引用発明に対しても，特段の理由づけなく当該周知の課題が内在するとしてよいといえるか。

（５）検討事項５：審判請求時の補正の適否について

訴訟では争点とされていないが，本願補正発明は補正により，補正前の発明特定事項と何ら関係づけられていない「安全回路部」という構成が追加されているから，審判請求時の補正は，限定的減縮を目的とした補正とは認められず，目的要件違反により却下されるべきではなかったか。

**３　審決の概要**（審判請求時の補正後の発明に係る独立特許要件に関する部分）

（１）審判請求時の補正（以下「本件補正」という。）

ア　本件補正前の請求項１

「【請求項１】

エレベータの状態を検出するための検出信号を発生する複数のセンサ，

上記センサからの検出信号が入力され，入力された検出信号に基づいてかごの運転を制御するエレベータ制御部，及び上記センサからの検出信号が入力され，入力された検出信号に基づいてエレベータの異常を検出し，エレベータを安全な状態に移行させるための指令信号を出力する電子安全コントローラを備え，

上記検出信号及び上記指令信号の少なくとも一部の信号の伝送は，無線通信により行われるエレベータ装置。」

イ　本件補正後の請求項１（以下「本願補正発明」という。）

「【請求項１】

エレベータの状態を検出するための検出信号を発生する複数のセンサ，

上記センサからの検出信号が入力され，入力された検出信号に基づいてかごの運転を制御するエレベータ制御部，及び上記センサからの検出信号が入力され，入力された検出信号に基づいてエレベータの異常を検出し，エレベータを安全な状態に移行させるための指令信号を出力する電子安全コントローラ

を備え，

上記検出信号及び上記指令信号の少なくとも一部の信号の伝送は，無線通信により行われ，

上記電子安全コントローラと上記エレベータ制御部との間の情報の伝送は，無線通信で行われ，

上記センサからの検出信号は，無線通信により電子安全コントローラに送信され，

上記無線通信は，多重通信となっており，

上記電子安全コントローラから，エレベータの異常時に上記かごを急停止させるための安全回路部への非常停止指令は，通信ケーブルを通して伝送されるエレベータ装置。」

ウ　本件補正の目的

本件補正後の請求項１は，特許請求の範囲の請求項１に関して，本件補正前の請求項１における「上記検出信号及び上記指令信号の少なくとも一部の信号の伝送は，無線通信により行われるエレベータ装置。」の記載を，「上記検出信号及び上記指令信号の少なくとも一部の信号の伝送は，無線通信により行われ，

上記電子安全コントローラと上記エレベータ制御部との間の情報の伝送は，無線通信で行われ，

上記センサからの検出信号は，無線通信により電子安全コントローラに送信され，

上記無線通信は，多重通信となっており，

上記電子安全コントローラから，エレベータの異常時に上記かごを急停止させるための安全回路部への非常停止指令は，通信ケーブルを通して伝送されるエレベータ装置。」とするものであるから，本件補正前の請求項１に係る発明の発明特定事項である「エレベータ装置」における「信号の伝送」の形態について限定したものであるといえる。

よって，請求項１についての本件補正は，本件補正前の請求項１に係る発明の発明特定事項を限定したものを含むので，本件補正は，平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。

（２）刊行物（特開２００４－１３７０５５号公報）に記載された発明（以下「引用発明」という。）

「エレベータの状態を検出するための検出信号を発生する回転センサ５，リミットスイッチ６ａ～６ｆ及びかご速度検出器７，

回転センサ５からの検出信号が入力され，入力された検出信号に基づいて巻上機１を駆動制御するなどのエレベータの基本制御を行う主制御回路１１，及び

リミットスイッチ６ａ～６ｆ及びかご速度検出器７からの検出信号が入力され，入力された検出信号に基づいてエレベータの異常を検出し，エレベータを安全な状態に移行させるための指令信号を出力する制御回路２１

を備え，

検出信号及び指令信号の伝送が行われ，

制御回路２１と主制御回路１１との間の情報の伝送が行われ，

リミットスイッチ６ａ～６ｆ及びかご速度検出器７からの検出信号は，制御回路２１に伝送され，

制御回路２１から，エレベータの異常時にかごを緊急停止させるための安全回路への緊急停止指令が伝送されるエレベータ装置。」

（３）一致点

「エレベータの状態を検出するための検出信号を発生する複数のセンサ，

センサからの検出信号が入力され，入力された検出信号に基づいてかごの運転を制御するエレベータ制御部，及び

センサからの検出信号が入力され，入力された検出信号に基づいてエレベータの異常を検出し，エレベータを安全な状態に移行させるための指令信号を出力する電子安全コントローラ

を備え，

検出信号及び指令信号の伝送が行われ，

電子安全コントローラとエレベータ制御部との間の情報の伝送が行われ，

センサからの検出信号は，電子安全コントローラに送信され，

電子安全コントローラから，エレベータの異常時にかごを急停止させるための安全回路部への非常停止指令が伝送されるエレベータ装置。」

（４）相違点

「検出信号及び指令信号」，「情報］及び「非常停止指令」の「伝送」に関し，

本願補正発明においては，「検出信号及び指令信号の少なくとも一部の信号の伝送は，無線通信により行われ」，「情報の伝送は，無線通信で行われ」，「センサからの検出信号は，無線通信により電子安全コントローラに送信され」，「無線通信は，多重通信となっており」，「非常停止指令は，通信ケーブルを通して伝送される」のに対し，

引用発明においては，そのようになっているか否か不明である点。

（５）相違点の検討

エレベータ装置において，信号伝送における通信ケーブル（信号線）の本数を減少させるために，有線方式に代えて，無線方式を採用するとの課題は，本件出願前周知の課題（例えば，特開昭６４－６０５８６号公報（判決における「甲２」）［特に，第２ページ右下欄第２ないし末行及び第５ページ左上欄第８行ないし右上欄第４行］及び特開平６－２２７７６６号公報（判決における「甲３」）［特に，【０００２】及び【００６６】］等参照。以下，「周知課題」という。）であり，この周知課題を考慮すると，引用発明においても，同様の課題が内在しているものといえる。

一方，エレベータ装置における信号伝送の形態について，（かごを急停止させるための）安全回路信号の伝送を有線方式とし，その他の信号の伝送を無線方式を含む方式とすることは，本件出願前周知の技術（例えば，特開昭６４－６０５８６号公報［特に，第４ページ右上欄第１６行ないし左下欄第２行及び第５ページ左上欄第８行ないし右上欄第４行並びに第２図］及び特開平６－２２７７６６号公報［特に，段落【０００３】］等参照。以下，「周知技術１」という。）であり，また，信号伝送の信頼性を向上させるために，無線通信を多重通信とすることは，本件出願前周知の技術（例えば，特開平

６－２２７７６６号公報［特に，【００６０】及び【００６５】］等参照。以下，「周知技術２」という。）である。

してみると，引用発明において，検出信号及び指令信号，情報及び「緊急停止指令（本願補正発明における「非常停止指令」に相当する。）の伝送について，周知課題を考慮しつつ，周知技術１及び２を適用して，上記相違点に係る本願補正発明の発明特定事項とすることは，当業者であれば容易に想到できたことである。

そして，本願補正発明は，全体としてみても，引用発明並びに周知課題，周知技術１及び２から予測される以上の格別な効果を奏するものではない。

したがって，本願補正発明は，引用発明並びに周知課題，周知技術１及び２に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により，特許出願の際に独立して特許を受けることができないものである。

## ４　判決の概要

（１）取消事由（相違点に係る容易想到性判断の誤り）

引用発明の内容，本願補正発明と引用発明との一致点，相違点（前記３（２）～（４））は，審決が認定したとおりであることに，当事者間に争いがない。すなわち，本願補正発明と引用発明との相違点は，「「検出信号及び指令信号」，「情報」及び「非常停止指令」の「伝送」に関し，本願補正発明においては，「検出信号及び指令信号の少なくとも一部の信号の伝送は，無線通信により行われ」，「情報の伝送は，無線通信で行われ」，「センサからの検出信号は，無線通信により電子安全コントローラに送信され」，「無線通信は，多重通信となっており」，「非常停止指令は，通信ケーブルを通して伝送される」のに対し，引用発明においては，そのようになっているか否か不明である点」である。

ア　甲２発明について

甲２公報には，かごと機械室との間の信号伝送の信頼性を高めるとともに信号伝送の多様化を図るとともに，昇降路に施設されるトロリー線の数を減少させるために，エレベータのかご内に設置されるマイクロプロセツサで構成されるかご制御盤とエレベータ機械室におけるマイクロプロセツサからなる機械室制御盤との間の信号伝送を無線通信により行い，エレベータの安全装置が作動したときには，安全回路信号が安全回路用トロリーを通して機械室制御盤に伝送されるとの甲２発明が記載されていると認められる。

イ　甲３発明について

甲３公報には，エレベーター乗りかごと機械室間に配置結合される制御ケーブルの本数が多くなり，エレベーターの昇降路が長くなるにしたがって各制御ケーブルの長さが長くなることに伴う弊害を除くために，エレベーター乗りかごの乗りかご制御装置と機械室間の制御信号や監視信号等は，エレベーター乗りかごと機械室間にそれぞれ設けら

れた無線装置を用いて伝送させること，及び，乗りかごの安全回路から機械室の制御盤に伝送される安全回路信号だけはトロリー線を介して伝送させる有線伝送方式を用いるとの甲３発明が記載されていると認められる。

ウ　本願補正発明の容易想到性について

（ア）　前記ア及びイによれば，甲２公報及び甲３公報には，エレベータにおいては，乗りかごの制御機器と機械室の制御機器との間で信号伝送を行う必要があること，そのために必要となる通信ケーブルの本数を減少させるために，無線により信号伝送を行うことが記載されていることが認められる。したがって，審決が，甲２公報及び甲３公報から，エレベータ装置において，信号伝送における通信ケーブル（信号線）の本数を減少させるために，有線方式に代えて，無線方式を採用するとの課題は本件出願前周知の課題であると認定判断したことに誤りはない。

また，審決が認定する「エレベータ装置における信号伝送の形態について，（かごを急停止させるための）安全回路信号の伝送を有線方式とし，その他の信号の伝送を無線方式を含む方式とすること」が，甲２公報に記載されていること，及び，甲３公報にも，従来技術の説明として，段落【０００３】にこのことが記載されていることからすれば，これを周知技術（周知技術１）であるとした審決の認定判断に誤りはない（この点は当事者間においても争いがない。）。さらに，審決が「信号伝送の信頼性を向上させるために，無線通信を多重通信とすること」を周知技術（周知技術２）と認定したことについても誤りはない（この点も当事者間に争いがない。）。

そうすると，当業者は，引用発明にも前記のような周知の課題が内在することを当然に認識するのであって，かかる課題を解決するために，引用発明について，エレベータ装置における信号伝送の形態を，（かごを急停止させるための）安全回路信号の伝送を有線方式とし，その他の信号の伝送を無線方式を含む方式とし（周知技術１の適用），信号伝送の信頼性を向上させるために，無線通信を多重通信として（周知技術２の適用），本願補正発明の構成に至ることは容易である。本願補正発明は，引用発明と周知の課題及び周知技術から容易に想到し得るものであるとした審決の判断に誤りはない。

（イ）　原告は，甲２公報及び甲３公報に記載されているのは，乗りかごと機械室との間の機器間における信号伝送に関するものであり，かごと機械室以外の機器間における信号伝送を無線方式にするという周知課題は存在していない，と主張する。しかし，甲２公報及び甲３公報に，乗りかごと機械室との間における信号伝送に関するものしか記載されていないとしても，甲２公報及び甲３公報の前記記載事項から，エレベータ装置における制御機器間での信号伝送における通信ケーブルの本数を減少させるために無線方式を採用するという課題が示されていることは明らかであり，この課題は，乗りかごや機械室といった特定の場所に設置された機器間での信号伝送を行うための通信ケーブルのみを対象とした課題ではない。すなわち，甲２公報及び甲３公報からは，制御機器の配置されている箇所によらず，これら制御機器間での信号伝送において通信ケー

ブルを用いれば，「制御ケーブルの保守に相当な時間と労力を必要とするだけでなく，前記制御ケーブルの配置結合が難しく，前記制御ケーブルの配置設定が高価になる等の弊害があ」る（甲３）ことは明らかであり，原告の主張するように甲２公報及び甲３公報に記載されている課題をかごと機械室との間の機器間における信号伝送だけに関するものと限定して解釈する技術的理由はない。原告の主張は失当である。

（ウ）　また，原告は，引用発明の主制御回路１１と制御回路２１との間の信号伝送を無線通信とすることには，閉じ込め故障を防止する（甲１【００２２】）との作用効果を奏する特徴部分を信頼性に難があるとされる無線通信に置き換えるものであり，このような置き換えは，引用発明の趣旨に反するため，阻害要因が存在すると主張する。しかし，引用発明において，主制御回路１１と制御回路２１との間で信号伝送が行われるのは，制御回路２１の異常動作を主制御回路１１で検出し，処理を行うため（甲１【００５８】ないし【００６３】）である。そして，引用発明では，制御回路２１の異常動作はＷＤＴ監視回路２２においても検出されるように構成されているから，主制御回路１１による制御回路２１の異常動作の検出は付加的な構成である。そうすると，引用発明において主制御回路１１と制御回路２１との間の信号伝送を無線方式とすることに阻害要因があるとまではいえない。

（エ）　原告は，本願補正発明は，電子安全コントローラとエレベータ制御部との間を無線化することで，両者を電気的に分離し，１つの故障要因で両方が機能不全になることを回避できる可能性が高まるという効果を奏する等と主張している。しかし，本願補正発明は，エレベータ制御部と電子安全コントローラとの間の一部の信号の伝送を通信ケーブルにより行うものを含んでおり，原告の主張する電子安全コントローラとエレベータ制御部とを電気的に分離することによる効果は，本願補正発明及び本願の明細書の記載に基づく効果であるとはいえない。また，原告は，本願補正発明の効果について種々主張するけれども，引用発明に周知技術を適用して得られる本願補正発明の構成から，当然に発生する効果にすぎず，これを格別顕著な効果とみることはできない。

## ５　検討事項及び検討結果

（１）検討事項１について

甲２，甲３に記載された技術は，エレベータ装置のかごと機械室の間の通信の一部を無線通信とすることであるが，審決及び判決が認定した周知技術は，かごと機械室の間の機器間における通信に限るものではない「エレベータ装置における通信の一部を有線方式に代えて無線方式を採用すること」というものであり，甲２，３に記載された技術を上位概念化したように思えるとの意見が多数であった。

周知課題，周知技術を認定するに当たっては，どのような事項を周知と認定するか，技術常識や技術内容を考慮して慎重に検討する必要がある。本事案を検討するにあたり，

当業者の技術常識，周知技術の認定にあたって留意する事項として，平成２３年(行ケ)第１０１２１号の以下の判示事項が参考となった。

「ところで，当業者の技術常識ないし周知技術についても，主張，立証をすることなく当然の前提とされるものではなく，裁判手続（審査，審判手続も含む。）において，証明されることにより，初めて判断の基礎とされる。他方，当業者の技術常識ないし周知技術は，必ずしも，常に特定の引用文献に記載されているわけではないため，立証に困難を伴う場合は，少なくない。しかし，当業者の技術常識ないし周知技術の主張，立証に当たっては，そのような困難な実情が存在するからといって，①当業者の技術常識ないし周知技術の認定，確定に当たって，特定の引用文献の具体的な記載から離れて，抽象化，一般化ないし上位概念化をすることが，当然に許容されるわけではなく，また，②特定の公知文献に記載されている公知技術について，主張，立証を尽くすことなく，当業者の技術常識ないし周知技術であるかのように扱うことが，当然に許容されるわけではなく，さらに，③主引用発明に副引用発明を組み合わせることによって，当該発明の相違点に係る技術的構成に到達することが容易であるか否という上記の判断構造を省略して，容易であるとの結論を導くことが，当然に許容されるわけではないことはいうまでもない。」

本件判決では，「甲２公報及び甲３公報に記載されている課題をかごと機械室との間の機器間における信号伝送だけに関するものと限定して解釈する技術的理由はない」として，甲２，甲３に記載された技術を上位概念化することは妥当であると説示したが，審決では，その点についての特段の説示はなかった。

本事案においては，甲２，甲３に記載された技術を上位概念化したように思える周知課題や周知技術１を認定するにあたり，審決においてもう少し丁寧に説明すべきであったとの意見は多く，特に，被告（特許庁）が，裁判時において，かごと機械室以外の機器間における信号伝送も無線方式で行われていることを示す乙号証を追加提示して審決の妥当性を主張し，判決はこの乙号証を踏まえたものとみられるところ，審決の段階であらかじめ乙号証を例示しておくことが好ましかったのではないかとの意見であった。

一方で，本事案に限れば，信号伝送を有線方式に代えて無線方式とする程度のことは，本件出願時には，分野を問わず周知課題及び周知技術というべきものであったといえるから，審決は，実際に「エレベータ装置」の分野において（いかなる機器間の信号伝送であるかは問わず）有線方式に代えて無線方式を採用した例を提示すれば十分との判断に基づくものであり，甲２，甲３に記載された技術を上位概念化して周知課題及び周知技術１を認定しようとする意図はなかったのではないか，との意見もあった。そして，そのように理解すれば，審決の判断は十分に理解できるものであるとの意見であった。

ウ　周知技術の場合には，審決取消訴訟の審理において後からこれを補強するべく別の文献を補充することが許される場合があるが，公知技術である場合には，審決取消訴訟

において審判事件において審理されていなかった別の公知技術文献を補充することはできない。このような差異に鑑みても，周知技術の認定には，慎重な検討と丁寧な説明が必要になるとの指摘があった。

（２）検討事項２について

周知技術と認定し得るか否かの判断は，例示文献数の多寡等の単純な判断で行えるものではないと理解すべきであり，存在する複数の証拠がすべて同時期の同一出願人による文献のみである場合等，例示文献数が多くとも周知技術と認定できない場合もあり得るし，たとえ例示文献が１つであっても，周知技術を認定することは可能であって，周知技術であるかどうか，その内容がどのようなものであるかについては，各文献に記載された技術内容，技術的背景などを勘案して認定すべきである，との意見が多数であった。

本事案についてみると，甲２の公知日（１９８９年３月）は出願時（２００５年３月）より十分に古く，甲２から甲３の公知日（１９９４年８月）まで相当の間隔（約５年半）があり，かつ，甲３において甲２の技術を従来技術として引用していることは，甲２の技術が甲３出願時にはすでに周知であったことを示唆するものといえる。そして，甲２及び甲３はいずれも業界大手の別出願人によるものであることからも，甲２の技術は業界において広く知られたものであることが窺える。そして，信号伝送を有線方式に代えて無線方式とする程度のことは，本件出願時には，分野を問わず周知課題及び周知技術というべきものであったとの事情も勘案すれば，本事案のような例示の仕方によって周知課題及び周知技術を認定したことに問題はなかったとの意見で一致した。

しかしながら，本事案のような例示の仕方は，実質的にはひとつの文献にのみ記載されたひとつの事実にもかかわらず，あたかも多数の事実を提示した印象を与えるものであり，安易な周知技術の認定につながる危険性をはらんでいるので，各文献の記載内容，技術的背景などを十分に確認する等の留意が必要であるとの意見が出された。

なお，本事案に関連して，審査・審判実務において，周知技術の根拠の例示が十分でない場合が見受けられるとの指摘がなされ，出願人の立場からすると，場合によっては周知技術の認定に対し反論を行う必要があることから，周知であるとの判断の根拠となった証拠及び理由の明示はできる限り行われるべきであるとの意見が出された。

（３）検討事項３について

甲３から抽出した周知技術１は，甲３発明そのものではなく，甲３に従来技術として記載されたものであり，しかも周知技術１として甲３発明とは独立して抽出可能なものである。また，甲３発明は当該周知技術１に存在する課題を解決するものであるが，その課題解決が周知技術１の実施にあたり必須のものではない（その課題を解決しなければ周知技術１が実質的に実施できなくなるようなものではない）。したがって，甲３に当該周知技術１に課題を見出す記載があったとしても，甲３を例示に含めて周知技術１を認定することはできるということで意見の一致を見た。

（４）検討事項４について

引用発明に周知技術を適用できるかは，その適用を可能とする「糊(のり）」すなわち，動機付けが必要であると考えられる。本事案では，周知技術に対応する周知課題を「糊」に位置づけ，周知技術の適用を可能としたが，当該周知課題は引用文献に記載のないものであった。この点，本件判決は「当業者は，引用発明にも前記のような周知の課題が内在することを当然に認識するのであって，」とのみ説示し，引用発明に周知課題が内在しているとする理由づけが十分にはされていないように思われる。

確かに，審決が着目した課題は周知課題であるとの事実，並びに，甲２，甲３及び乙号証にも示される技術常識を考慮すれば，引用発明に当該課題が内在することは当業者が当然に認識し得ると考えられるから，判決の説示に異論はないが，なぜ周知課題が引用発明に内在しているといえるのかについては，丁寧な説明が必要であるとの意見が出された。しかし，どのような場合に，どの程度説明すればよいのかの判断は難しく，説明の程度を一般化することは困難との認識であった。

一方で，訴訟段階で追加提示された乙号証の存在や周知課題の技術レベルを加味すれば，課題が内在することを改めて説明するまでもないとの意見もあった。また，引用発明の構成が周知課題の存在を認識できる技術内容であれば，それ以上の特段の理由づけは必要なく，当該周知課題の存在については，あくまで本件出願時における周知性の問題として，本件出願より相当古い時期の刊行物である引用文献についてまで周知課題の記載ないし示唆が求められるものではなく，他の文献によって周知性が証明できればよい，との意見もあった。

（５）検討事項５について

本検討事項は，訴訟では争点とされたものではないが，実務上の関心事項として取り上げた。

本願補正発明は補正により，補正前の発明特定事項と何ら関係づけられていない「安全回路部」という構成が追加されているから，審判請求時の補正は，厳密に判断すれば，限定的減縮を目的とした補正とは認められず，目的要件違反により補正却下されるべきとの意見が多数を占めた。よって，本件補正は却下されるべきものであって，本件補正前の本願発明についてのみ判断すればよかったものとも思われる。

一方で，本事案については，厳密な判断により限定的減縮違反として補正を却下し，原査定の理由に基づいて請求不成立とするより，補正を受け入れた上で，本件補正後の本願補正発明について判断を示す方が出願人の納得感が得られると考えられるところ，上記「安全回路部」は発明の詳細な説明を参酌すれば「エレベータ制御部」の構成の一部であると解釈し得る余地があるから，本件補正を限定的減縮違反とせず，本願補正発明の独立特許要件の判断を示したことは違法とまではいえないとの考えも示された。もちろん，本件補正を目的外補正として却下した上で，「なお仮に，本件補正が適法な補

正であるとしても，本願補正発明は，・・・」と記載して，独立特許要件についての判断を示すことも可能であったと思われる。

以上

# 第４事例（特許機械２）

| | |
|---|---|
| 審判番号 | 無効２０１１－８００２１８号（特許第４７０００５２号） |
| 事件番号 | 平成２４年（行ケ）第１０３４０号 |
| 発明の名称 | 検査機械及び検査方法 |
| 主な論点 | 進歩性（要旨認定，技術的意義，動機付け） |

## １　事件の概要

本件は，有価証券等のシート状の印刷物用検査機械及び検査方法に関する特許を対象とする無効審判に係るものである。審決は，「検査機械」の発明と甲１発明との相違点１乃至３及び「検査方法」の発明と甲３発明との相違点４乃至６を認定したうえで，いずれの発明についても進歩性有りとして請求不成立としたが，判決は，相違点１及び相違点４に係る容易想到性判断の誤りを理由として全ての請求項について審決を取り消した（なお，判決は，相違点３の認定誤りも指摘した。）。

## ２　検討事項の概要

（１）検討事項１：相違点１の判断における「有機的な組み合わせ」と「周知技術の寄せ集め」との境界について

相違点１における本件発明１の３つの構成について，審決は，有機的に組み合わされたものであって技術的意義を有するものとしたが，判決は，周知技術の寄せ集めに過ぎないものとした。この判断の相違についてどのように考えるか。

（２）検討事項２：相違点１における検査の完了に係る構成の認定について

相違点１における検査完了に係る構成について，判決は，その具体的構成が本件明細書中に記載されてないとして，甲１発明のものと実質的に相違しないとした。この判断は妥当であるか。

（３）検討事項３：相違点１における検査の完了に係る構成の容易想到性について

判決は，相違点１における検査の完了に係る構成は，甲１発明に甲２発明を適用することにより容易であるとしたが，甲２文献には直接記載の無い課題を認定し，これを適用の動機づけとした。このような課題の認定は妥当であるか。

（４）検討事項４：相違点３の認定判断について

判決は，本件発明１の「直接接触」と甲１発明の「対接」について，文言の定義や技術的意義を検討することなく，技術的に同一と判断した。このような判断は妥当であるか。

（５）検討事項５：本件請求項１のサポート要件違反，明確性要件違反の可能性について

審決及び判決では争点とされていないが，本件の請求項１には，サポート要件違反，明確性要件違反と考えられる記載が残されているのではないか。請求人は，これらの記載

不備を無効理由として主張する戦略も採り得たのではないか。

## ３　本件発明

訂正後の請求項１に係る発明（以下「本件発明１」という。）は以下のとおりである。

「【請求項１】

有価証券，紙幣，銀行券，パスポート，およびその他の同様書類等印刷されたシート（sheet）形態の印刷物用検査機械であって，

シート供給器（１）を有し，

検査時に印刷されたシートを運ぶための第一検査シリンダ（４），第一検査シリンダ（４）上に運搬される間に印刷されたシートの画像を撮影するために分析装置に連結された第一照明手段（５）および第一線形カメラ（６）を備えた第一シート検査ユニット，

検査時に印刷されたシートを運ぶための第二検査シリンダ（７），第二検査シリンダ（７）上に運搬される間に印刷されたシートの画像を撮影するために前記分析装置に連結された第二照明手段（８）および第二線形カメラ（９）を備えた第二シート検査ユニット，

検査時に印刷されたシートを運ぶための第三検査シリンダ（１２），第三検査シリンダ（１２）上に運搬される間に印刷されたシートの画像を撮影するために前記分析装置に連結された第三照明手段（１３）および第三線形カメラ（１４）を備えた第三シート検査ユニット，

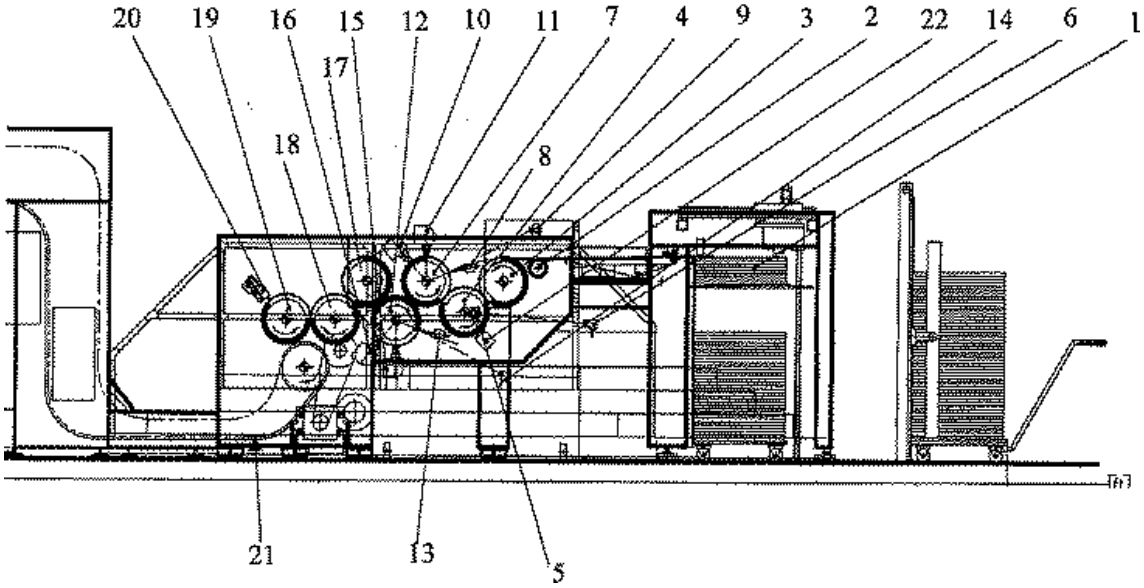
印刷されたシートを第一検査ユニットへ連続的に運ぶための入力移送シリンダ（３），ならびに

印刷されたシートを第三検査ユニットから取り出す出力移送シリンダ（１７）を含み，

前記入力移送シリンダ（３），第一検査シリンダ（４），第二検査シリンダ（７），第三検査シリンダ（１２），および前記出力移送シリンダ（１７）は，印刷されたシートを前記入力移送シリンダ（３）から第一検査シリンダ（４），第二検査シリンダ（７），第三検査シリンダ（１２），および前記出力移送シリンダ（１７）へ直接的かつ継続的に運搬するように，相互に対して直接接触する状態で配置され，かつ

第一シート検査ユニット，第二シート検査ユニット，第三シート検査ユニット，前記入力移送シリンダ（３），および前記出力移送シリンダ（１７）は，印刷されたシートの検査が第一シート検査ユニット，第二シート検査ユニット，または第三シート検査ユニットにより完了したときにのみ検査済の印刷されたシートを第一，第二または第三検査シリンダ（４，７，１２）から取り出すように構成されている，検査機械。」

Fig.1



## ４　審決の概要

（１）甲各号証に記載された発明

ア　甲第１号証(特開２０００－８５０９５号公報)に記載の発明（甲１発明）

「有価証券等の絵柄が印刷されたシート５の検査輪転印刷機であって,

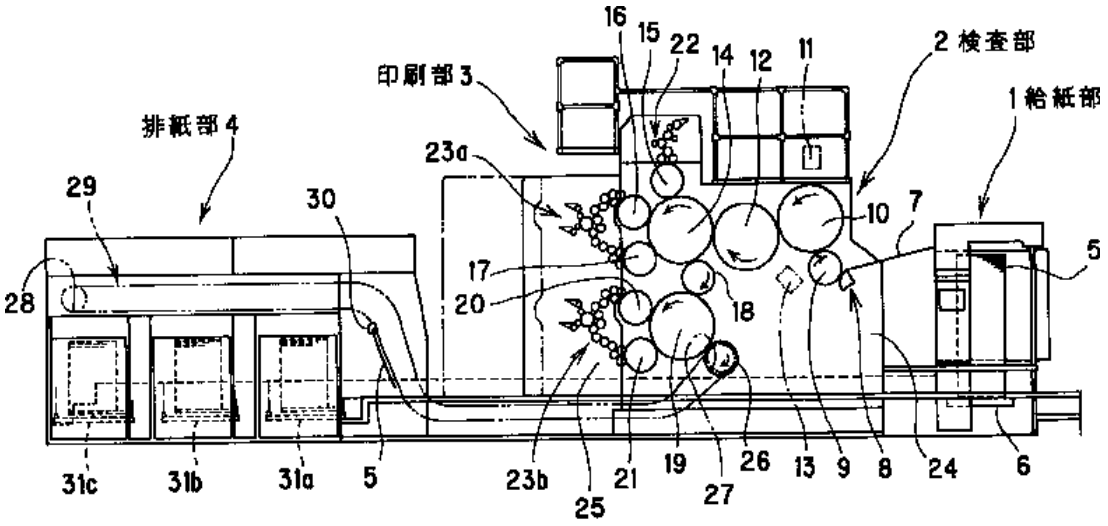
給紙部１を有し,

前記シート５を搬送する第１検査胴１０,該第１検査胴１０により搬送される前記シート５を検査する表面検査用カメラ１１,前記第１検査胴１０に対接して設けられ同第１検査胴１０から受け取った前記シート５を搬送する第２検査胴１２,該第２検査胴１２により搬送される前記シート５を検査する裏面検査用カメラ１３,及び表面検査用カメラ１１及び裏面検査用カメラ１３による検査に基づき印刷の良否を判断するための判断手段,

前記シート５を第１検査胴１０へ連続的に運ぶための渡し胴９,ならびに第２検査胴１２から受け取った前記シート５を搬送する第１圧胴１４を備え,

前記渡し胴９，第１検査胴１０，第２検査胴１２，及び第１圧胴１４は，相互に対し対接して設けられ，印刷されたシートは渡し胴９から第１検査胴１０に送られ，第２検査胴１２に受け渡され，第１圧胴１４へ受け渡され，かつ

前記シート５は，第１検査胴１０で表面検査用カメラ１１により表面を検査された後，第２検査胴１２に受け渡される，検査輪転印刷機。」



イ　甲第２号証(特開２００１－５０９７４６号公報)に記載の発明（甲２発明）

「印刷された枚葉紙１を搬送するドラム１７と，ドラム１７に載着する枚葉紙１の像を撮影する照明装置３２とＣＣＤ・エリアカメラ３４とから構成される検査装置と，

印刷された枚葉紙１を搬送するドラム１８と，ドラム１８に載着する枚葉紙１の像を撮影する照明装置３３とＣＣＤ・エリアカメラ３６とから構成される検査装置と，

から成る印刷された枚葉紙１を質的に評価するための装置であって，

ドラム１７に載着する枚葉紙１の裏面３の全ての個々の像もしくは全体像を撮影した後で始めて，枚葉紙１は枚葉紙１の表面２を検査するために第２のドラム１８に引き渡され，ドラム１８に載着する枚葉紙１の全体像が完全に検出された後で初めて，枚葉紙１の始端が第３のチェーン搬送装置１９のチェーングリッパ装置２１に引き渡される，

印刷された枚葉紙１を質的に評価するための装置。」

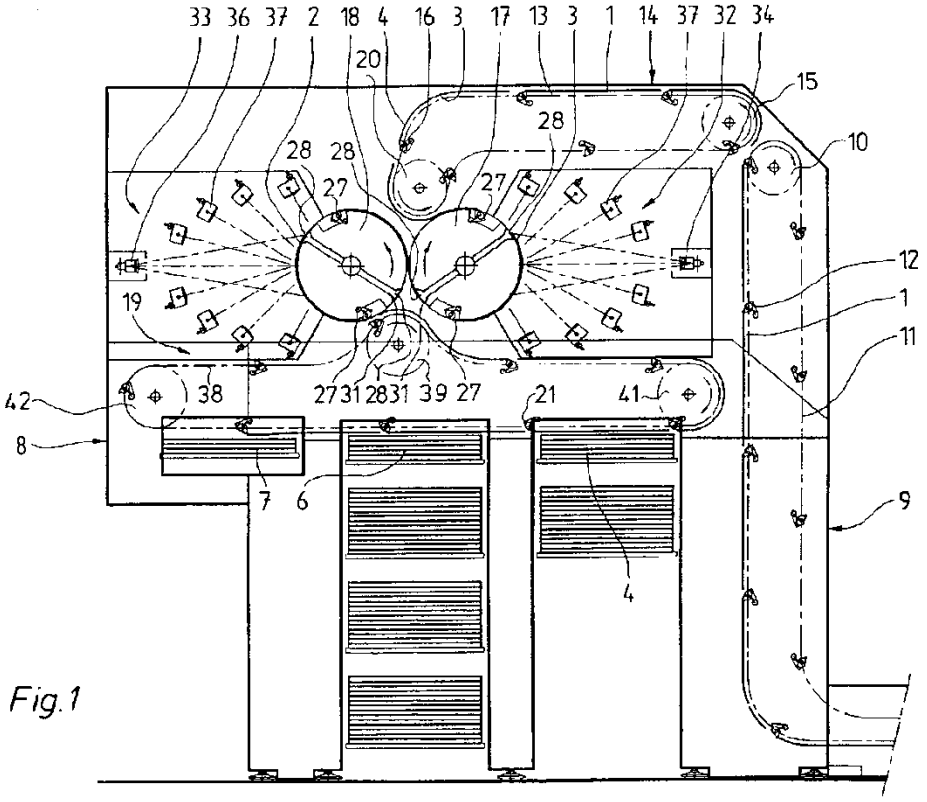



Fig.1

ウ　甲第３号証(特表２００３－５３２５６３号公報)に記載の発明（甲３発明）

「銀行券等の有価用紙のような用紙の印刷済みシートを処理するための装置を操作する方法であって,

連続的に前記シートを供給する供給機器１を具備し,前記シートは供給ローラ２を介して移送ドラム３に侵入し，矢印Ｆ１の方向に回転駆動されるドラム４に巻き込まれ,

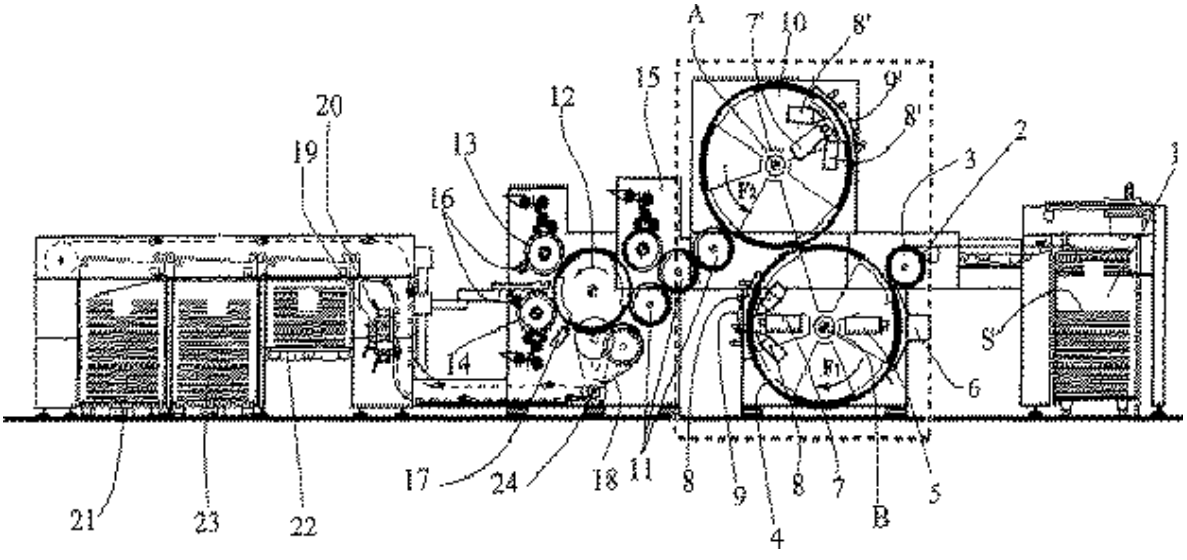
ドラム４内の第一の位置には透過によって検査することができるカメラ５が設けられ,

ドラム４の外部には,カメラ５と対面し且つ前記シートに対してカメラ５の反対側において前記シートを照らす照明機器６が設けられ,前記シートは移動し続け,機器８に照らされる反射式光電子検査機器７と対面し,第一ドラム４が品質検査機器７を通って回転しているときに品質検査が行われ,

その後,前記シートがドラム４とドラム１０との接触地点に到達すると,前記シートは把持機器によってドラム１０へ移り,別の反射式光電子検査機器７’を通過し,前記シートは照明機器８’によって照らされ，品質検査が行われ,

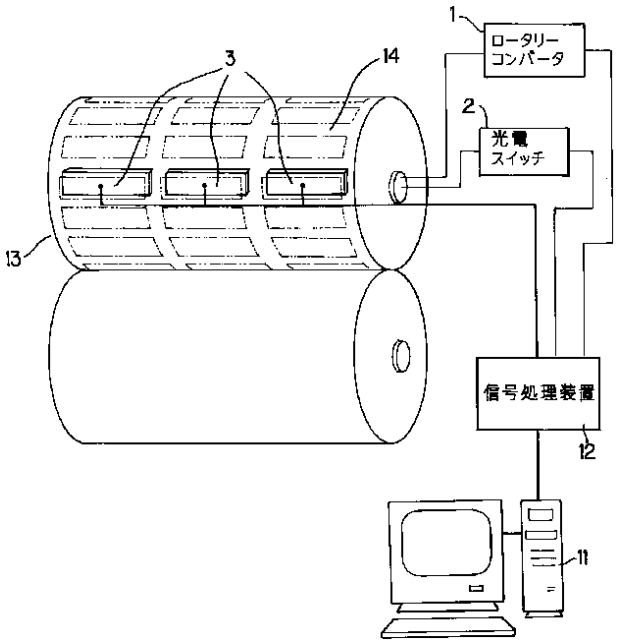
次いで,前記シートはチェーン式移送機器１８に巻き上げられ,そしてマーク機器１９を通過し,この機器１９は,反射または透過による印刷の品質検査の間に欠陥があるとみなされた前記シートにマークを付け,

その後,前記シートは蓄積機器に向かい,基準を満たしている前記シートを基準を満たしていない前記シートから分別する方法。」



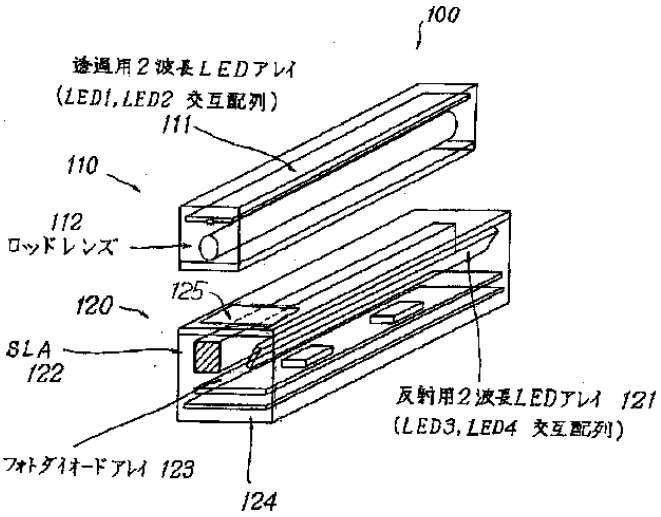
エ　甲第４号証(特開平１０－３３７９３５号公報)に記載の発明（甲４発明）

「検査の際には，各ラインセンサ３における赤外ＬＥＤの光量を設定し，印刷の為に銀行券等シート１４を供給し，圧胴１３にて搬送中に印刷され，そのまま圧胴に密着して搬送されるときに，印刷済の銀行券等シート１４をロータリーエンコーダー１で動作開始を制御する各ラインセンサ３にて，各検査対象の画像を取り込む，赤外線印刷物検査装置。」




オ　甲第５号証(特開２００１－１０１４７３号公報)に記載の発明（甲５発明）

「絵柄を有する紙葉類に光を照射して，該紙葉類から得られる透過光と反射光の内，少なくとも反射光を受光して前記紙葉類の絵柄を対象として識別する紙葉類識別装置であって，紙幣は，イメージラインセンサ１００の発光部１１０及び受発光部１２０の間

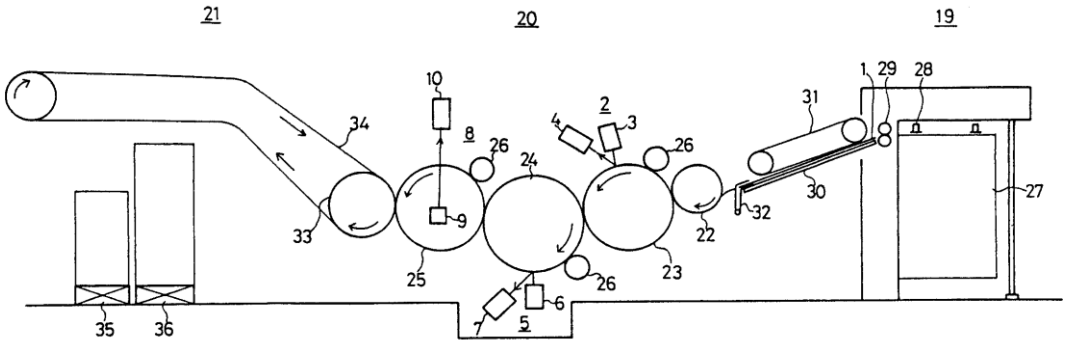


の紙幣通路を搬送されるようになっている，紙葉類識別装置」

カ　甲第６号証(特開昭６１－１７５５５２号公報)に記載の発明（甲６発明）

「シートに光を反射または透過させ，その光量変化を光電検知することにより，シート上或いは内部に存在する欠陥を検出する欠陥検出装置において，欠陥検出装置は，供給部（１９），検出部（２０），排出部（２１）で構成され，検出部（２０）では，第１段検査ロール（２３）の上方には，シート上面をチェックする反射型欠陥検出装置（２）が，第２段検査ロール（２４）の下方には，シート下面をチェックする反射型欠陥検出装置（５）が設けられ，第３段検査ロール（２５）は透過光で平判シートをチェックするべく，アクリル系樹脂製の透明または半透明の中空パイプを使用しており，内部に投光器（９），上方に受光器（１０）が配設されており透過型欠陥検出装置（８）として作用するように構成され，虫に起因する欠陥を判別できる，欠陥検出装置。」

第　2　図




（２）本件発明１について

（２－１）対比

本件発明１と甲１発明との一致点及び相違点は，次のとおりである。

(一致点)

有価証券，紙幣，銀行券，パスポート，およびその他の同様書類等印刷されたシート(sheet)形態の印刷物用検査機械であって，

シート供給器（１）を有し，

検査時に印刷されたシートを運ぶための検査シリンダ，該検査シリンダ上に運搬される間に印刷されたシートの画像を撮影するために前記分析装置に連結されたカメラを備えたシート検査ユニットを複数組含み，

印刷されたシートを最上流のシート検査ユニットへ連続的に運ぶための入力移送シリンダ（３），及び

印刷されたシートを最下流のシート検査ユニットから取り出す移送シリンダを含み，

前記入力移送シリンダ（３），複数のシート検査ユニットの各検査シリンダおよび前記移送シリンダは，印刷されたシートを前記入力移送シリンダ（３）から各検査シリンダおよび前記移送シリンダへ直接的かつ継続的に運搬するように，相互に対して直接接触する状態で配置され，かつ

各シート検査ユニット，前記入力移送シリンダ（３），および前記移送シリンダは，印刷されたシートの検査が各シート検査ユニットによりされた後に検査済の印刷されたシートを各検査シリンダから取り出すように構成されている，検査機械。

（相違点１）

本件発明１では，複数組のシート検査ユニットの組数が３組であり，各シート検査ユニットが備えるカメラは線形カメラであり，かつ各シート検査ユニット，入力移送シリンダ（３），および移送シリンダは，「印刷されたシートの検査が第一シート検査ユニット，第二シート検査ユニット，または第三シート検査ユニットにより完了したときにのみ検査済の印刷されたシートを第一，第二または第三検査シリンダ（４，７，１２）から取り出すように構成されている」のに対し，甲１発明では，複数組のシート検査ユニットの組数が２組であり，各シート検査ユニットが備えるカメラは線形カメラであるのか否か不明であり，各シート検査ユニット，前記入力移送シリンダ（３），および移送シリンダは，印刷されたシートの検査が各シート検査ユニットによりされた後に検査済の印刷されたシートを各検査シリンダから取り出してはいるものの，印刷されたシートの検査が各シート検査ユニットにより完了したときにのみ検査済の印刷されたシートを各検査シリンダから取り出すように構成されているのか否かは不明な点。

（相違点２）

本件発明１のシート検査ユニットは，照明手段を備えているのに対し，甲１発明のシート検査ユニットは，照明手段を備えているのか否か不明な点。

（相違点３）

本件発明１では，入力移送シリンダ（３），複数のシート検査ユニットの各検査シリンダ及び前記移送シリンダは，相互に対して直接接触する状態で配置されているのに対し，甲１発明では，第２検査胴１２が「第１検査胴１０に対接して設けられ」ているものの，全てのシリンダが相互に対して直接接触する状態で配置されているのか否かは不明な点。

（２－２）相違点１についての判断

ア　本件発明１の技術的意義

本件発明１が相違点１に係る特定事項を備える技術的意義は，検査機械が，シート検査ユニットを３組備えることにより，少なくとも３種類の検査を印刷済みシートに行うことが可能となること，また，一の検査機械が検査シリンダを３つも備えていながらも，線形カメラを使用することで各検査シリンダの径を小さくして，「コンパクト形態の検査機械の構築を可能とする」（【０００８】）こと，さらに，径の小さな検査シリンダで

線形カメラを使用することに伴い，より懸念される「一つのシリンダから他のシリンダへの移送動作」の検査動作への影響を，「印刷されたシートの検査が第一シート検査ユニット，第二シート検査ユニット，または第三シート検査ユニットにより完了したときにのみ検査済の印刷されたシートを第一，第二または第三検査シリンダ（４，７，１２）から取り出すように構成されている」ことにより排除し，シートを適正に検査し，「信頼性のある検査機械および方法を提供する」（【０００９】）ことにあるものといえる。

イ　甲１～６発明の組み合わせについて

甲第２号証には上記甲２発明が記載されているが，甲２発明における検査シリンダは２つであり，また，カメラはＣＣＤ・エリアカメラであって線形カメラではない。また，甲２発明は，「ドラム１７に載着する枚葉紙１の全ての個々の像もしくは全体像を撮影した後で始めて，枚葉紙１は枚葉紙１の表面２を検査するために第２のドラム１８に引き渡され」るものではあるが，線形カメラを用いた上で「シートは適正に検査され，かつ一つのシリンダから他のシリンダへの移送動作は検査動作それ自体に影響を与えない」ことを目的として，印刷されたシートの検査が各シート検査ユニットにより完了したときにのみ検査済の印刷されたシートを各検査シリンダから取り出すように構成されているものでもない。

甲第３号証には上記甲３発明が記載されているが，検査シリンダを３つ設ける点，カメラとして線形カメラを用いる点，印刷されたシートの検査が各シート検査ユニットにより完了したときにのみ検査済の印刷されたシートを各検査シリンダから取り出す点についてはいずれも記載がない。

甲第４号証には上記甲４発明が記載されているが，検査シリンダを３つ設ける点，印刷されたシートの検査が各シート検査ユニットにより完了したときにのみ検査済の印刷されたシートを各検査シリンダから取り出す点についてはいずれも記載がない。また，甲４発明は，「印刷済の銀行券等シート１４を各ラインセンサ３にて，各検査対象の画像を取り込む」ものではあるが，甲第４号証には，検査シリンダの径を小さくし「コンパクト形態の検査機械の構築を可能とする」ために線形カメラを用いる点については，記載も示唆もない。

甲第５号証には上記甲５発明が記載されているが，検査シリンダを３つ設ける点，印刷されたシートの検査が各シート検査ユニットにより完了したときにのみ検査済の印刷されたシートを各検査シリンダから取り出す点についてはいずれも記載がない。また，甲５発明は，「紙幣は，ラインセンサ１００の発光部１１０及び受発光部１２０の間の紙幣通路を搬送されるようになっている」ものではあるが，甲第５号証には，検査シリンダの径を小さくし「コンパクト形態の検査機械の構築を可能とする」ために線形カメラを用いる点については，記載も示唆もない。

甲第６号証には上記甲６発明が記載されているが，カメラとして線形カメラを用いる点，印刷されたシートの検査が各シート検査ユニットにより完了したときにのみ検査済

の印刷されたシートを各検査シリンダから取り出す点についてはいずれも記載がない。また，甲６発明は，「第１段検査ロール（２３）の上方には，シート上面をチェックする反射型欠陥検出装置（２）が，第２段検査ロール（２４）の下方には，シート下面をチェックする反射型欠陥検出装置（５）が設けられ，第３段検査ロール（２５）は透過光で平判シートをチェックする」ものではあるが，「第１段検査ロール（２３）」，「第２段検査ロール（２４）」及び「第３段検査ロール（２５）」は，印刷済みシートを検査するものではなく，甲第６号証には，「第１段検査ロール（２３）」，「第２段検査ロール（２４）」及び「第３段検査ロール（２５）」を印刷済みシートの検査に適用する点について記載も示唆もない。

このように，甲第２～６号証には，相違点１における本件発明１の特定事項が断片的には窺えるが，上記「本件発明１の技術的意義」で検討した，特定の目的のために「線形カメラ」を使用し，かつ，特定の目的のために「線形カメラ」と「印刷されたシートの検査が第一シート検査ユニット，第二シート検査ユニット，または第三シート検査ユニットにより完了したときにのみ検査済の印刷されたシートを第一，第二または第三検査シリンダ（４，７，１２）から取り出す」事項とを併せ持つという相違点１に係る本件発明１の技術的意義に関する記載や示唆は，甲第２～６号証のいずれにも見い出し得ないのであるから，「コンパクト形態の検査機械の構築を可能とし」，「信頼性のある検査機械および方法を提供する」という課題の下，甲１発明～甲６発明を有機的に組み合わせて，相違点１に係る本件発明１の特定事項を導き出す動機付けは存在しない。

そして，本件発明１は，相違点１に係る本件発明１の特定事項を採用することにより，相違点２及び相違点３に係る本件発明１の特定事項とも相俟って，「既知検査機械および方法を改良すること・・・印刷されたシートの検査を実行するために必要な運搬および検査時間を最適化すること・・・コンパクト形態の検査機械の構築を可能にすること・・・簡単かつ信頼性のある検査機械および方法を提供すること」（【０００６】～【０００９】）という訂正特許明細書記載の作用効果を期待できるものである。

## ５　判決の概要

（１）相違点３の認定の誤りについて

審決は，甲１発明と本件発明１との相違点３として，本件発明１では，入力移送シリンダ（３），複数のシート検査ユニットの各検査シリンダおよび前記移送シリンダは，相互に対して直接接触する状態で配置されているのに対し，甲１発明では，第２検査胴１２が「第１検査胴１０に対接して設けられ」てはいるものの，全てのシリンダが相互に対して直接接触する状態で配置されているのか否か不明な点を認定している。しかし，甲１文献の図１から，渡し胴９と第１検査胴１０とが接していると解することができ，シートが受け渡されるとの作用を踏まえると，渡し胴と第１検査胴とは第１検査胴と第２検査胴，第２検査胴と第１圧胴と同様に対接していると認められる。そして，本件発

明１における「直接接触」は，甲１発明における「対接」と技術的に同一であると解されるので，審決の相違点３の認定は誤りであると解される。

（２）相違点１の構成に係る容易想到性判断の誤りについて

ア　相違点１のうち，まず検査ユニットの組数と線形カメラの相違点に係る構成の容易想到性について判断する。

（ア）　甲１発明においては，２組の検査ユニットが設けられているのに対し，本件発明１においては，３組の検査ユニットが設けられている。この点については，検査装置において，検査ユニットを何組設けるかは，検査目的や検査対象を考慮して，当業者が適宜選択し得る設計事項であるということができるから，甲１発明について，検査胴及び検査装置から成る検査ユニットを３組設けることは，当業者が適宜行い得るものと解される。したがって，検査ユニットの組数を３組とすることについて，引用文献に明示的な開示が必要であると解することはできない。

（イ）　次に，線形カメラについては，公知文献に次の記載がある。

ａ　甲４文献には，偽造防止のために赤外線インキを用いた印刷物の検査装置の発明に関し，銀行券等シートが圧胴に密着して搬送されるときに，検査対象である印刷済みの銀行券等シートの画像をラインセンサにて取り込む構成（甲４発明）が記載されており，ここにおける「ラインセンサ」とは，その機能に照らして，対象物の線状画像を連続的に撮影する「線形カメラ」に相当するものと認められる（甲４）。

ｂ　甲５文献には，紙幣等の紙葉類の種類や真偽を判定する紙葉類識別装置に関し，対象となる紙幣類は，紙幣通路を搬送される際に，イメージラインセンサで構成される光学センサによって面状に走査される構成が記載されており（甲５発明），ここにおける「イメージラインセンサ」とは，その機能に照らして「線形カメラ」に相当するものと認められる（甲５）。

ｃ　甲８文献ないし甲１０文献には，印刷物の品質検査装置において，検査対象たる印刷物の画像情報を取り込む手段としてラインカメラ（線形カメラと認められる。）を用いる構成が記載され，特に，甲８文献及び甲９文献には，従来の技術としてラインカメラの使用についての言及がされている。

ｄ　甲４文献，甲５文献，甲８文献ないし甲１０文献の記載によれば，検査機械の検査用カメラとして線形カメラを用いることは，本件優先日以前において周知の技術であったと認めることができる。

（ウ）　もともと，検査装置の検査用カメラとしてどのようなカメラを用いるかは，検査目的や検査対象を考慮の上，当業者が適宜に選択し得る設計事項であるから，甲１発明について，検査対象であるシートの画像を撮影するためのカメラとして，上記のとおり周知の技術である線形カメラを選択することは，当業者が適宜行い得るものと解される。

また，機械や器具の小型化や軽量化という課題自体は，一般的な課題であるだけでな

く，甲１発明において，検査ユニットの組数を増やすことに伴い，各検査ユニットの小型化の必要性が当然に生じるものである。検査ユニットの小型化のためには，構成部材である検査シリンダを小型化したり，これに用いる検査用カメラとして周知の技術である線形カメラを採用することも，甲１文献その他の引用文献に線形カメラの採用が装置の小型化に資することについての特段の示唆等がなくても，当業者において適宜に選択し得る設計事項であるということができる。

（エ）　甲１発明において，検査ユニットの組数を１組増やして３組とすることは，引用文献に明示的な記載がなくとも，検査目的や検査対象を考慮の上，当業者が適宜なし得る設計的な事項であること，及びこれに伴う各検査ユニットの小型化のために，検査用カメラとして周知の技術である線形カメラを用いることが当業者にとって適宜に選択し得る設計事項であることは上記のとおりである。

イ　次に，相違点１のうち，検査の完了に係る構成の容易想到性について判断する。

（ア）　甲１文献に記載された甲１発明の実施例には，「検査部２に送られたシート５は，先ず第１検査胴１０で表面検査用カメラ１１により表面を検査された後，第２検査胴１２に受け渡され，ここで裏面検査用カメラ１３により裏面を検査される。次に，シート５は，第２検査胴１２から直接印刷部３の第１圧胴１４へ受け渡され」（甲１【００２５】【００２６】）との記載があり，当業者としては，第１検査胴から第２検査胴，第２検査胴から第１圧胴へのシートの受渡しは，それぞれの検査胴における検査が完了した後に行われると理解するのが通常であると考えられること，本件明細書には，「印刷されたシートの検査が第一シート検査ユニット，第二シート検査ユニット，または第三シート検査ユニットにより完了したときにのみ検査済の印刷されたシートを第一，第二または第三検査シリンダ（４，７，１２）から取り出す」との構成のうち「完了したときにのみ…取り出す」ことに関する具体的な構成については何の記載もないこと（甲７，乙１）に照らせば，検査の完了に係る構成に係る上記相違点は，一応の相違点であるにすぎず，実質的な相違点であるとはいい難い。

（イ）　また，上記の一応の相違点については，これを相違点であると見ても，検査機械において，各検査胴の間，あるいは検査胴から後続の搬送装置へのシートの受渡し時期を，各検査胴における検査が完了した後とすることは，当業者が適宜に採用し得るごく一般的な構成であると解される。

さらに，本件優先日以前に公表された甲２文献には，印刷されたシートを質的に評価するための装置であって，シートの表面及び裏面を検査するための２つのドラム毎に，当該ドラムに載着されたシートの像を撮影する撮像装置等が設けられており，シート裏面を検査するための第１のドラムに載着されたシートの個々の像若しくは全体像を撮影した後に初めて，シートは表面の検査のための第２のドラムに引き渡され，第２のドラムに載着されたシートの全体像が完全に検出された後に初めて，シートが後続の搬送装置に引き渡されるという構成（甲２発明）が記載されていると認められるところ（甲

２），甲２発明が，シートの全体像が撮影された後に初めて後続のドラムや搬送装置にシートを引き渡す構成を採用しているのは，ドラムに載着されたシートの受渡しの精度を高め，ひいてはシートの処理の精度を高めるためと考えられる。

そうすると，甲１発明と甲２発明とは，いずれも検査シリンダないしドラムにより搬送されるシートを検査用カメラを用いて検査する装置に関する，同一の技術分野に属する発明であり，また，検査胴の周面に巻き付けられたシートの処理の精度を高めることは，検査装置における一般的な課題であるだけでなく，検査装置の小型化を図るに伴っても必要となることであるから，甲１発明について，甲２発明の構成を適用して，各シート検査における検査が完了したときにのみ検査済みのシートを各検査胴から取り出すように構成することは，当業者が容易に想到し得ることであるということができる。

ウ　小括

以上によれば，甲１発明について，検査ユニットを２組から３組にすることは，当業者が，検査目的や検査対象を考慮の上，適宜選択し得る設計事項であり，また，それ自体一般的な課題であるとともに検査ユニットの組数を増やすことによっても生じる，各検査ユニットの小型化という課題の解決のために，検査カメラとして周知技術である線形カメラを選択することも，当業者が適宜に行い得るものである。

さらに，検査の完了とシートの各検査胴からの取出しに係る本件発明１と甲１発明との間の相違点は，一応の相違点ではあるものの，実質的な相違点とはいい難い上，この一応の相違点についても，検査の完了後にシートを各検査胴から取り出すとの構成は，当業者が適宜に採用し得るごく一般的な構成であるにすぎず，加えて，甲１発明において，それ自体一般的な課題であるとともに検査ユニットの小型化に伴っても生じる，検査胴に載着されたシートの受渡しや処理の精度を高めるという課題の解決のために，甲２発明を適用して，各シート検査における検査が完了したときにのみ検査済みのシートを各検査胴から取り出すように構成することも，当業者が容易に想到し得ることであるということができる。

よって，甲１発明において相違点１に係る本件発明１の構成とすることは，当業者であれば，設計事項として適宜選択し得るか，容易に想到し得るということができ，審決の相違点１に係る容易想到性についての判断は誤りであるといわざるを得ない。

## ６　検討事項及び検討結果

（１）検討事項１：相違点１の判断における「有機的な組み合わせ」と「周知技術の寄せ集め」との境界について

ア　検討事項

審決では，進歩性を認めるに当たり，「相違点１に係る訂正特許発明１の技術的意義に関する記載や示唆は，甲第２～６号証のいずれにも見い出し得ないのであるから，「コンパクト形態の検査機械の構築を可能とし」，「信頼性のある検査機械および方法を提供

する」という課題の下，甲１発明～甲６発明を有機的に組み合わせて，相違点１に係る本件発明１の特定事項を導き出す動機付けは存在しない。」と判断した(前記４（２）（２－２）イ参照)。

一方，判決における相違点１に関する判断(前記５（２）参照)は，各技術要素の組み合わせの容易性を指摘して進歩性を否定した。

上述のような審決と判決の相違について，審決と判決のいずれが妥当であるか，審決と判決の判断の差異はなぜ生じたか(判断が分かれた原因)，本件発明１の相違点１に係る，検査ユニットの数，線形カメラ，シートの受け渡しに関する技術を組み合わせた構成は，有機的な組み合わせとなっているのか，あるいは，単なる技術の寄せ集めに過ぎないのか，について検討した。

イ　検討結果

（ア）審決・判決の妥当性について

判決を妥当とする意見が多数であったが，審決を妥当とする意見もあった。

判決を妥当とする意見として，以下のようなものがあった。

(ア)　明細書の開示内容が乏しく，本件発明１の「検査ユニットの組数を３組にすること」，「各シート検査ユニットが備えるカメラを線形カメラとすること」，「第一シート検査ユニット，第二シート検査ユニットまたは第三シート検査ユニットにより検査が完了したときにのみ検査済のシートを取り出すこと」という各構成を組み合わせたことによる作用効果についての記載が十分でないため，本件発明１の各構成を有機的な組み合わせと見ることができない。

（イ）　本件クレームには，「直接接触」など特有の効果等を主張し得る構成があるようにも思えるが，その構成の技術的意義を説明する記載が明細書にない。

（ウ）　３組の検査ユニットは，明細書ではそれぞれ別な役割を持たせた実施例が記載されているが，本件発明１では，単に３組の検査ユニットがあることが特定されるのみである。

（エ）　審決では「有機的」という言葉を用いているが，本件発明１は，各要素の組み合わせによる相乗効果，顕著な効果を生じておらず，各要素は個別に評価可能である。

（オ）　明細書の開示の程度問題ではなく，当該分野の技術水準から見て，本件発明１の内容は，進歩性があるとまではいえない程度の発明である。

また，審決を妥当とする意見としては，以下のようなものがあった。

（カ）　判決では，相違点１の判断を，ａ．検査ユニットの組数が異なる点については設計的事項を，ｂ．線形カメラを用いる点については甲４，５，８，１０を，ｃ．検査完了後の取り出しの点については甲２を用いる，というように，相違点１を構成する個々の技術的要素のそれぞれに対して異なる証拠を用いて個別に判断し

ているが，異なる証拠による個々の技術要素を一つのものにまとめて良い理由が明らかにされていないから，単なる寄せ集めとは判断できない。

(キ) 判決の「機械や器具の小型化や軽量化という課題自体は，一般的な課題であるだけでなく，甲１発明において，検査ユニットの組数を増やすことに伴い，各検査ユニットの小型化の必要性が当然に生じるものである。」（前記５（２）ア（ウ）参照）との判示は，唐突感があり，もっと丁寧な検討，説示がされなければ，判決を支持できない。

審決と判決とで判断が相違した理由については，以下のような意見があった。

（ク） 公知技術から見て，本件発明１は格別なものではない，と見るか否かによって判断が異なるのではないか。その意味で，裁判段階で原告が追加提出した甲８～１０号証による周知技術の提示は，判決に影響したのではないか。

（ケ） 検査ユニットの数を２つから３つに増やすことを，当業者が容易に行い得ると考えたどうかで結論が変わるのではないか。

（コ） 判決にあるように「機械や器具の小型化や軽量化という課題自体は，一般的な課題であるだけでなく，甲１発明において，検査ユニットの組数を増やすことに伴い，各検査ユニットの小型化の必要性が当然に生じるものである。」（前記５（２）ア（ウ）参照）と考えるか否かによって，判断が異なるのではないか。

（イ）審決・判決の判断手法について

審決は，明細書に本件発明１の技術的意義が十分に記載されているとはいえない中，相違点１に係る各技術要素が組み合わさることの技術的意義を積極的に検討して認定し，その技術的意義を踏まえて，主引例に副引例を組み合わせる動機づけを検討している。このような丁寧な判断手法は評価されるべきであるとの意見が多かった。

一方，判決は，結論は妥当であるとしても，各技術要素個々について検討は行われているものの，それらの組み合わせに関する検討が十分に行われているとはいえず，やや粗雑ではないか，結論ありきの記載となっていないか，との意見が複数あった。

なお，動機づけを重視する従前の判決傾向からすると，本判決はやや異色のように思える，あるいは新たな傾向の判決との意見もあった。

ウ まとめ

個々の技術要素自体は，周知の技術的事項であっても，それらが組み合わさることで技術的意義が生じることがあるところ，判断においては，単に技術要素を個別に検討するだけでなく，それらが組み合わせられた技術的内容自体について総合的に検討する必要があることに留意すべきである。

また，その判断過程は，明示されることが好ましい。

（２）検討事項２：相違点１における検査の完了に係る構成の認定について

ア 検討事項

判決では，相違点１のうち「印刷されたシートの検査が各シート検査ユニットにより

完了したときにのみ検査済の印刷されたシートを各検査シリンダから取り出すように構成されているのか否か不明な点」について検討し，「検査の完了に係る構成に係る相違点は，…実質的な相違点であるとはいい難い。」と判示し，その根拠の１つとして，本件発明１における「完了したときにのみ～取り出す」ことに関する具体的な構成が，本件明細書中に記載されていないことを挙げている（前記５（２）イ（ア）参照)。

こうした判断は妥当であるか。また，本件明細書に「具体的な構成」としてどの程度の開示があれば，このような判断とならずに済んだか。

イ　検討結果

クレーム中にも明細書中にも，検査の完了に係る構成に，特別な技術的意味を与えるような記載が無いことを踏まえると，本件におけるこうした判断は，妥当であるとの意見で一致した。

具体的な意見として，以下が出された。

（サ）　「のみ」の意味をどのように解するかによって，実質的な差異を認め得る可能性がある。明細書には「のみ」の技術的意義について記載がないので，判決の判断でやむを得ない。

（シ）　「検査が…完了したときにのみ」の文言から，「検査」と「検査の完了」とは異なると理解すれば，甲１には「検査」は記載されているが，「検査の完了」については記載されていない。従って相違点としては認め得るが，明細書には，検査の完了について記載がないことから，実質的な相違はないと判断したものと解される。なおその後段に，押さえとして，甲２発明に，全体像を完全に検出して初めてシートを引き渡す点が記載されているから，前段では，詳細を検討せずに，「実質的な相違はない」と判断したものと解される。

（ス）　明細書には検査が完了した場合のみ特別なことを行っている旨の記載はなく，また，特許権者が「のみ」の意味内容について特別な主張をしていないことを踏まえれば，判決でのこのような判断がなされたことに問題は無い。

（３）検討事項３：相違点１における検査の完了に係る構成の容易想到性について

ア　検討事項

判決では，甲２の記載から，「甲２発明が，シートの全体像が撮影された後に初めて後続のドラムや搬送装置にシートを引き渡す構成を採用しているのは，ドラムに載着されたシートの受渡しの精度を高め，ひいてはシートの処理の精度を高めるためと考えられる。」と認定した上で，「検査胴の周面に巻き付けられたシートの処理の精度を高めることは，検査装置における一般的な課題であるだけでなく，検査装置の小型化を図るに伴っても必要となることであるから，甲１発明について，甲２発明の構成を適用して，各シート検査における検査が完了したときにのみ検査済みのシートを各検査胴から取り出すように構成することは，当業者が容易に想到し得ることである」と判示して，甲１発明への甲２発明の適用容易性を認定している（前記５（２）イ（イ）参照)。

判決は，甲２には直接記載の無い「ドラムに載着されたシートの受渡しの精度を高め，ひいてはシートの処理の精度を高める」という課題を認定しているが，このような判断は妥当といえるか。課題を過度に上位概念化しているとは考えられないか。

イ　検討結果

判決の判断は結論において妥当であるとの意見で一致したが，論旨はわかりにくいという意見であった。特に，甲２について「ドラムに載着されたシートの受渡しの精度を高め，ひいてはシートの処理の精度を高める」という課題が認定できる点の説示が十分でないうえ，当該課題を前提にさらに一般的課題を持ち出して甲１発明への適用容易性を認定した点は妥当でないとの意見が多かった。

具体的な意見として，以下が出された。

（セ）　妥当であるが，ややわかりにくい判示である。結論ありきの判示である感じがある。

（ソ）　明細書等がわかりにくいことから本件発明特有の課題を見出すことができず，一般的な課題を持ち出すより他なく，このような判示になったと思われる。

（タ）　説得力に欠ける判断ではないか。同一技術分野に属する公知技術を組み合わせる際に，一般的な課題を持ち出しさえすれば容易想到性を認定できるならば，ほとんどのものが進歩性を否定されてしまうことにならないか。本件発明特有の動機づけの観点からより丁寧に説明されるべきでなかったか。

（４）検討事項４：相違点３の認定判断について

ア　検討事項

審決で認定した相違点３について，判決では，「本件発明１における「直接接触」は，甲１発明における「対接」と技術的に同一であると解されるので，審決の相違点３の認定は誤りである」と判示した（前記５（１）参照）。

本件における「直接接触」及び甲１における「対接」という文言の定義や技術的意義について検討，説明することなく，このように認定することは妥当であるか。

イ　検討結果

判決の認定は妥当であるとの意見で一致した。

具体的な意見として，以下が出された。

（チ）　認定の結論は妥当ではあるが，「直接接触」及び「対接」がそれぞれどのような状態であるかを認定し，両者の異同を検討した上で判断を示すべきであった。

（ツ）　結論に影響しない部分であるので，「対接」と「直接接触」の文言の違いについては留意したが，その内容判断については，技術的に同一との判断で足りると考えたため，詳細な検討を省略したものと思われる。

（５）検討事項５：本件請求項１のサポート要件違反，明確性要件違反について

ア　検討事項

審判，訴訟では争点とされていないが，本件請求項１の記載は，以下（ア），（イ）に示

すような不備が認められるのではないか。請求人は，この点についても無効理由として主張する戦略も採り得たのではないか。

（ア）　請求項１の「前記入力移送シリンダ（３），第一検査シリンダ（４），第二検査シリンダ（７），第三検査シリンダ（１２），および前記出力移送シリンダ（１７）は，印刷されたシートを前記入力移送シリンダ（３）から第一検査シリンダ（４），第二検査シリンダ（７），第三検査シリンダ（１２），および前記出力移送シリンダ（１７）へ直接的かつ継続的に運搬するように，相互に対して直接接触する状態で配置され，」という記載は，印刷されたシートが，入力移送シリンダ（３）から，第一検査シリンダ（４），第二検査シリンダ（７），第三検査シリンダ（１２），および出力移送シリンダ（１７）のそれぞれに直接的に運搬されることになると解し得るが，本件明細書には，入力移送シリンダ（３）から第一検査シリンダ（４）に直接シートを移送する例は示されているが，入力移送シリンダ（３）からそれ以外のシリンダにシートを直接移送する実施例は示されていない（サポート要件違反）。

また，「相互に対して直接接触する状態で配置され」という記載における「相互」とは，何と何との「相互」であるか不明確である（明確性要件違反）。

（イ）　請求項１の「第一シート検査ユニット，第二シート検査ユニット，第三シート検査ユニット，前記入力移送シリンダ（３），および前記出力移送シリンダ（１７）は，印刷されたシートの検査が第一シート検査ユニット，第二シート検査ユニット，または第三シート検査ユニットにより完了したときにのみ検査済の印刷されたシートを第一，第二または第三検査シリンダ（４，７，１２）から取り出すように構成されている」という記載について，本件明細書には，「取り出す」という発明特定事項に対応する，例えば，検査装置がシートを取り出す「取り出し機構」を有すること等は記載されていない（サポート要件違反）。

また，「印刷されたシートを第一，第二または第三検査シリンダ（４，７，１２）から取り出すように構成されている」という記載自体の意味が不明瞭である（明確性要件違反）。

また，「検査が…ユニットにより完了したときのみ」との記載は，「完了」がいかなる時点を指すのか不明であり，その意味するところが不明確である（明確性要件違反）。

イ　検討結果

上記（ア），（イ）いずれも記載要件違反であろうとの意見で一致した。しかしながら，この記載不備を無効理由として主張したとしても，被請求人は訂正により不備を解消することができる程度の違反であるから，戦略的に無効理由として取り上げる程度のものではないとの考えで一致した。

また，無効審判における記載不備の無効理由の主張について，以下の指摘がなされた。

（テ）　侵害訴訟における非侵害主張や進歩性判断の前提となる発明の要旨認定との関係で，問題となる文言についての意味内容を明確にさせるために，戦略的に明確性要件を争点化させる場合がある。

・　無効審判と侵害訴訟の両方が提起されている場合，無効審判での主張内容と矛盾する内容を，侵害訴訟で主張することは，禁反言に該当するとの判決例(H12(ワ)8204 東地 H13.3.30)があるので，主張は慎重に行う必要がある。

以上

# 第５事例（特許機械３）

| | |
|---|---|
| 審判番号 | 無効２０１１－８００１３６号（特許第３２２９２９７号） |
| 事件番号 | 平成２４年（行ケ）第１０１２９号 |
| 発明の名称 | 移動体の操作傾向解析方法，運行管理システム及びその構成装置，記録媒体 |
| 主な論点 | 進歩性(要旨認定，周知技術，課題の相違) |

## １　事件の概要

車両や鉄道等の移動体の挙動を表す運行データの管理システムに関する発明が対象である。審決では，明細書に記載された本件訂正発明の目的を踏まえて本件訂正発明を認定した上で，相違点についての記載が刊行物に存在しないことを理由に，本件訂正発明が当業者にとって容易想到であるとはいえないとして，請求を棄却した。これに対し，原告（請求人）が審決取消訴訟を提起したところ，判決は，装置の機能面に着目すれば，刊行物記載の発明と周知技術とに基づいて，本件訂正発明は容易に想到可能であったとして，審決を取り消した。

## ２　検討事項の概要

（１）検討事項１：訂正発明における「特定挙動」の認定

審決は，「特定挙動」を明細書の記載を参酌して限定的に認定したが，判決は，装置の機能面に着目して，審決よりも広く認定した。いずれの認定が妥当であるか。

（２）検討事項２：訂正発明と課題・目的は一致しないが，機能が一致する周知技術

審決は，「課題や目的」に着目し，訂正発明の構成要件は，周知技術と同一であるとはいえないと判断したが，判決は，「機能」に着目し，訂正発明の構成要件は周知技術と実質的に同一である判断した。審決と判決のいずれの判断が妥当か。

（３）検討事項３：進歩性否定の論理（課題の有無や共通性に基づく動機付けの有無）

被告（特許権者）は，訂正発明の課題が各甲号証には記載されていないから，各甲号証から訂正発明に至ることはできない旨の主張を行ったが，このような主張は妥当であるか。

（４）検討事項４：進歩性否定の論理（技術的に進化した公知文献に基づく想到性）

被告（特許権者）は，甲号証に記載された技術事項が訂正発明よりも進化しているので，当業者が甲号証に基づいて進化していない訂正発明に想到する動機付けはない旨の主張をしたが，このような主張は妥当であるか。

（５）検討事項５：手続違背との主張について

本件特許発明が訂正されたことに伴い，無効審判請求人は，請求の理由を補正し，新た公知文献を主引用例とした新たな無効理由を主張したが，審判長がこの請求の理由の

補正を認めなかったため，原告（無効審判請求人）から審決取消訴訟において手続違背との主張がなされた。審判長の審理指揮は妥当であったか。

## ３　訂正発明

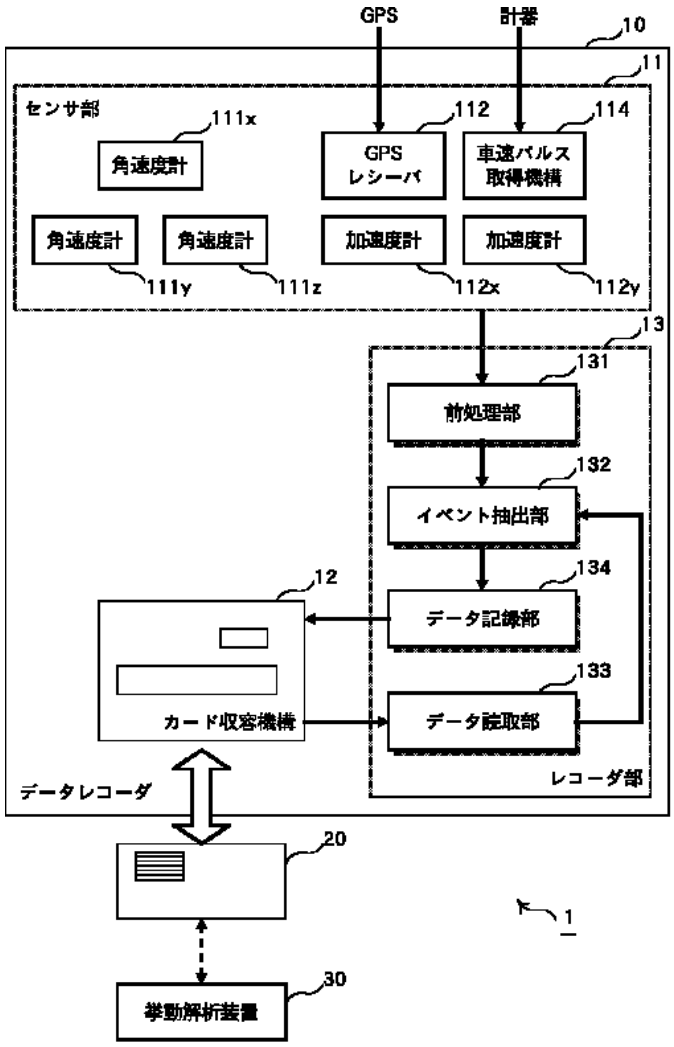
訂正後の請求項９に係る発明（以下，「訂正発明」という。）は，以下のとおりである。なお，本事例では訂正後の請求項９及び１５に係る発明について争われていたが，本事例の検討においては，検討内容が重なるため，請求項９に係る発明（訂正発明）についてのみ検討を行った。

「移動体の挙動を検出するセンサ部と，

前記挙動を特定挙動と判定して当該特定挙動の発生前後の挙動に関わる情報を所定時間分収集するための収集条件に従って前記センサ部で検出された当該移動体の挙動において前記特定挙動の発生の有無を判定し，前記移動体の操作傾向の解析が可能となるように，前記特定挙動の発生に応じて前記収集条件に適合する挙動に関わる情報を所定の記録媒体に記録する記録手段とを有し，

前記記録媒体は，前記移動体の識別情報，前記移動体の操作者の識別情報，前記移動体の挙動環境の少なくとも１つに従って分類される分類毎に作成されたカード状記録媒体であり，このカード状記録媒体に少なくとも前記収集条件が設定されている，

データレコーダ。」




## 4　審決の概要

（1）甲第３号証（特開昭６２－１４４２９５号公報）に記載された発明（甲３発明）

「スピードの出し過ぎや急発進・急制動を判定して，車輌を利用するドライバーの運転状態を管理する車輌運転管理システムであって，

車輌に搭載された運転データ記録装置２と，

運転データ記憶部１ａとドライバーの識別コードが書き込まれた識別データ記憶部１ｂとを有し，運転データ記録装置２によって運転データが書込まれるＩＣカード１と，

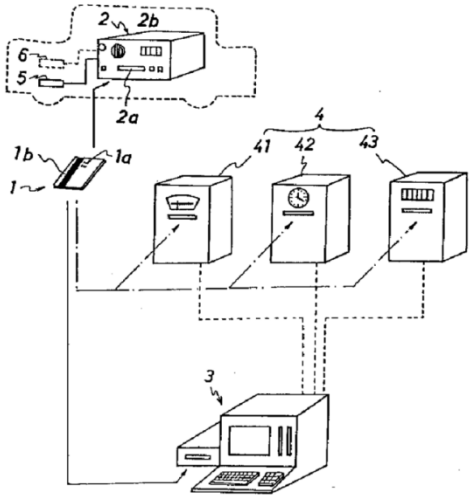
給油所等に設置される磁気テープ読取式データ処理装置４と，

管理事務所に設置される管理データ処理装置３から構成され，

運転データ記録装置２には車速を検出する検出部５が接続され，運転データ記録装置２の演算部２０は，安全スピード判定手段１３，スピード変化率算出手段１１，粗雑運転判定手段１２等を備え，車速データが基準スピードを超えるか否かを判定

するとともに，車速データから算出された速度変化率と予め設定された基準変化率を比較して急速発進及び急制動を判定し，これらの運転データがＩＣカード１に書き込まれて管理データ処理装置３側で読み出しを行うことができるようにし，

管理データ処理装置３の演算部３０は，安全スピード運転評価手段３３，粗雑運転評価手段３２等を備え，安全スピード判定手段１３で判定された基準スピード以上のスピードを出した回数をカウントしてポイントを算出するとともに，粗雑運転判定手段１２で判定された急速発進及び急制動の回数をカウントしてポイントを算出し，さらに，ドライバーがガソリンスタンドで給油するときは，給油所にある磁気テープ読取式データ処理装置４にＩＣカード１から識別コードを読取らせ，給油量等のデータと一体化して記録させ，磁気テープ読取式データ処理装置４で処理したデータがドライバーの識別コードに基づいて管理データ処理装置３で統合的にデータ処理される車輌運転管理システム。」




（２）訂正発明と甲３発明との対比

訂正発明と甲３発明との一致点及び相違点は，次のとおりである。

（一致点）

「移動体の挙動を検出するセンサ部と，前記センサ部で検出された当該移動体の挙動において特定挙動の発生の有無を判定し，前記移動体の操作傾向の解析が可能となるように，前記特定挙動の発生に応じて挙動に関わる情報を所定の記録媒体に記録する記録手段とを有し，前記記録媒体は，前記移動体の識別情報，前記移動体の操作者の識別情報，前記移動体の挙動環境の少なくとも１つに従って分類される分類毎に作成されたカード状記録媒体であるデータレコーダ。」

（相違点）

訂正発明は，特定挙動の発生前後の挙動に関わる情報を所定時間分収集するための収集条件に適合する挙動の情報をカード状記録媒体に記録するものであり，かつ，該収集

条件が該カード状記録媒体に設定されているのに対して，甲３発明は，そのようなものでない点。

（３）相違点についての判断

ア　訂正発明における「特定挙動」の意義

訂正発明における「特定挙動」に関して，訂正明細書には以下の事項が記載されている。

「【０００６】さらに，従来のこの種の運行管理システムでは，運転者による操作傾向を把握して事故等の発生を未然に防止するための情報を生成するという観点は存在しなかった。例えば自動車においては，交通事故発生の約７割は交差点等，運転者に複合操作が要求される箇所で発生している。すなわち，運転動作としては，アクセルまたはブレーキの操作を行うとともに，ハンドルの操作も行う必要のある箇所である。従来では，このような交通事故発生率の高い箇所での運転操作に対して，危険を認識する工夫が十分ではなかった。

【０００７】そこで本発明は，車両等の移動体の操作傾向を適切に把握することができる，移動体の操作傾向解析技術を提供することを主たる課題とする。」

「【００３０】データ読取部１３３は，メモリカード２０に設定された条件パターン，すなわち，車両の特徴的な挙動，例えば危険挙動の事実（以下，「イベント」）が発生したと認識するための一つの閾値または複数の閾値の組み合わせ又は例えば交差点旋回等の挙動パターンを認識してイベント抽出部１３２へ伝えるものである。」

「【００３４】イベント抽出部１３２において認識されるイベント毎の条件パターンは，例えば，図２，図３に示すものである。図２は急発進の場合の条件パターン，図３は交差点における条件パターンであり，それぞれ「リターンＯＮ」はイベント認識，「リターンＯＦＦ」は非認識を表す。なお，これらの条件パターンは例示であり，事後的に修正したり，追加設定できるようになっている。」

「【００４９】データ収集条件には，例えば，図８（ｂ）に示されるように，１秒間の間に変化する角速度が１０°を越えた場合等が挙げられる。このような条件が満足された場合，特定挙動が発生したと判断され，発生前後の所定時間（例えば，前後３０秒）の測定データがメモリカード２０に記録される。例えば，カーブを曲がるパターン（特定の挙動）の測定データを収集するように，メモリカード２０に収集条件を設定する。具体的には，カーブ走行を２０°／秒以上で旋回した場合を収集条件として設定すると，この条件を満足する挙動（設定値を超える挙動）に対して高周波信号（例えば，１０ＭＨｚ）を用いて収集される。収集された測定データは以降に説明する解析手法を用いることにより運転者の移動体操作傾向が解析される。

【００５０】また，解析対象となる特定挙動の発生を判断するタイミングとしては，

（ａ）　停止状態から発進したとき

（ｂ）　交差点におけるカーブ走行発生時

（ｃ）　特定地点を通過したとき

（ｄ）　所定のしきい値以上の角速度，加速度，速度等が発生したとき

等が挙げられ，このタイミング前後の所定時間だけ測定データを収集するように設定することができる。なお，固定された時間に限られず，所定の条件を満足している時間だけ測定データを収集するように設定しても良い。」

「【００６９】前述したデータ解析は，挙動解析装置３０においてメモリカード２０からデータが読み出された後に行われる。このような収集条件の設定による測定データの収集と，解析とを繰り返し行うことにより，危険挙動を検出するのみではなく，対象となる運転パターンを収集して運転傾向を数値化することができる。さらに，解析された運転傾向をもとに，さらに収集条件をメモリカード２０に設定するようにしても良い。」

上記各記載事項から理解されるように，訂正発明における「特定挙動」とは，停止状態から発進したとき，交差点におけるカーブ走行発生時，所定のしきい値以上の角速度，加速度，速度等が発生したときなどをいうものであり，事故につながるおそれのある危険な操作に伴う車両の挙動のことと解される。

イ　甲１～３発明の組み合わせについて

このような「特定挙動」の認定の下，上記相違点について検討すると，「特定挙動」の発生前後の挙動に関わる情報を所定時間分収集してカード状記録媒体に記録すること及び該収集条件を該カード状記録媒体に設定することは，甲第１号証及び甲第２号証のいずれにも記載されていない。

したがって，訂正発明は，甲第１号証ないし甲第３号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明できたものであるとはいえない。

なお，甲第４号証に記載されたものは，車両の整備（メンテナンス）を行うために必要な情報を得るものであるし，甲第６号証の１乃至甲第６号証の５に記載されたものは，事故乃至強い衝撃が外部から加わったときの事後解析のためにデータを記録するものであるから，いずれも，移動体の操作傾向の解析が可能となるように，特定挙動の発生前後の挙動に関わる情報を収集するものとはいえない。

## ５　判決の概要

（１）訂正発明甲３発明の相違点に係る構成の容易相当性の判断の誤りについて

ア　「特定挙動」及び「収集条件」について

審決の説示した相違点に従えば，訂正発明の「特定挙動」とは，急発進時の車両の挙動等の，「事故につながるおそれのある危険な操作に伴う車両の挙動」を意味するものであり（前記４（３）ア参照），訂正明細書の段落００３０，００３４，００５０及び図２，３等によれば，訂正発明における「事故につながるおそれのある危険な操作」がされたか否かの判定は，例えばセンサ部から得られる角速度等のデータが所定の閾値を

超えるか否かによってなされるものと認められる。

また，訂正発明の特許請求の範囲にいう「収集条件」とは，「特定挙動」発生前後の挙動に関わる移動体（車両）の情報を所定時間収集するための条件をいうが，訂正明細書の段落００１１ないし００２１，００３０ないし００３５，００４３，００４８ないし００７０及び図面２，３，５によれば，具体的には，例えば，加速度等の閾値ないし閾値の組合せ，あるいはさらにＧＰＳデータ等の限定を加えたものが上記「収集条件」に当たるものと認められる。なお，訂正明細書の段落００５０を踏まえると，例えば1つだけの物理量が所定の閾値を超えた場合に「特定挙動」が発生したと判定される構成が考慮外とされているわけではない。

イ　訂正発明の容易想到性の判断の誤りについて

（ア）甲１発明を甲３発明に適用する動機付けについて

甲第１号証（実願平３－２６８３１号（実開平４－１２３４７２号）のマイクロフィルム）の車両運行データ収集装置は，請求項１，段落０００５，０００６，００１０～００１１，００１３，００１５，００１７，００４９の記載を踏まえると，運転者の操作（運転）傾向を把握するために車両の加速及び減速を分類（ランク分け）する基準となる加速ランクデータ及び減速ランクデータを，装置に挿入，接続されたＩＣメモリカードに記録し，かつＩＣメモリカードから読み込んだ加速ランクデータ及び減速ランクデータをＣＰＵのＲＡＭに格納して，上記分類に用いる構成を有するもの（以下，「甲１発明」という。）である。

そして，甲１発明も，甲３発明と同じく，運転者の操作（運転）傾向を把握，分析するために車両の挙動に関する情報を収集，記録する装置に関するもので，技術分野が共通する。また，解決課題も，甲１発明が運転者の操作（運転）傾向をより適切に把握するべく，「道路状況に左右されないで，運転者の運転状況を把握するのに有効な，加減速の履歴情報を含む車両運行データを収集することのできる車両運行データ収集装置を提供すること」にあるのに対し，甲３発明は「スピードの出し過ぎや急発進・急制動の有無乃至その回数を予め設定された基準値を基に自動判定し，また走行距離を用途別（私用，公用，通勤等）に区分して把握してドライバーの運転管理データを得るシステムを提供する」（２頁，発明が解決しようとする問題点欄）こと等にあって，運転者の操作（運転）傾向を分析する上でより有用，効果的な情報を収集，記録するための手段を提供するためのものである点で重なり合うものである。

そうすると，運転者の操作（運転）傾向を把握，分析するために車両の挙動に関する情報を収集，記録する装置の技術分野の当業者にとっては，甲１発明を甲３発明に適用する動機付けがあると解して差し支えない。

さらに，甲３号証の産業上の利用分野の欄（２頁左下欄１０ないし１４行）に「この発明は，車輌を利用するドライバーの運転状態を管理するシステムに係り，特に安全スピード及び粗雑運転を判別し，走行距離を用途（時間帯）別に区分して把握することの

できる車輌運転管理システムに関する。」と記載されているのに対応して，訂正明細書の段落０００４ないし０００７に解決課題が，交通事故等の発生を未然に防止するべく，交通事故の発生率が高い箇所での車両の操作傾向を適切に把握することができる移動体の操作傾向解析技術の提供にある旨が記載されているから，甲３発明と訂正発明とは粗雑運転を検出，防止する手段として運転者による車両の操作傾向に関わる情報を効果的に収集，記録しようとする点でその技術的課題が共通するものであって，当業者であれば，甲３発明に甲１発明を適用して，訂正発明に至ろうとする動機を抱くものである。

（イ）周知技術について

ａ　甲第４号証について

甲第４号証（特開平１０－２４７８４号公報）は，運転に係る要因による異常又は異常に近い状況をコンピュータによって把握するための装置を備えた車両等の発明に関する文献である。そこにおける請求項４の記載は，「内部に設置されたセンサから得られる運転状況に関する情報を監視し，前記運転に係る要因において異常の状況または異常に近い状況が発生したときこの発生した時間帯よりも前後に広げた時間帯における前記監視された運転状況に関する情報と走行環境に関する情報とを記憶手段または記録手段に蓄積するコンピュータを備えたことを特徴とする車両。」というものである。そうすると，甲第４号証では，車両の挙動に関する情報を収集，記録する装置において，運転に係る要因による異常又は異常に近い状況が発生した時点の前後の所定時間分の車両の挙動に関する情報を収集，記録する技術的事項が開示されていることが明らかである。

確かに，段落０００４，０００５を踏まえると，甲第４号証のコンピュータは車両の装置の異常の検出を第一の目的としている。しかし，一定の契機を基準時にして，その前後の車両の挙動に係る情報を収集，記録するというものであること自体は上記記載によっても否定されるものではない。したがって，かかる技術的事項を周知技術として認定することに支障はない。

ｂ　甲第５号証について

甲第５号証（特開平１０－１７７６６３号公報）は，２つの異なる周期で車両の運航状態データを収集し，通常時には低い頻度（サンプリングレート）で，事故信号を検出した異常時は高い頻度で上記運航状態データをそれぞれ記録するデータ収集装置に関する発明に係る文献である。段落０００６，００３３，００１０を踏まえると，交通事故の発生前後（より正確には「事故信号」の発生前後）の所定時間分の速度等の車両の挙動に関する情報を収集，記録する技術的事項が開示されているということができる。

そして，段落００２２には，エアバッグ作動信号を手掛かりとして「事故信号」を検出するが，加速度信号やエンジンの回転数，ブレーキ信号を手掛かりに用いてもよい旨が記載されているから，加速度等に閾値を設け，この閾値を超えた時点の前後の車両の挙動に関する情報を収集，記録する技術的事項が開示されていると評価することができ

る。

ｃ　甲第６号証の１について

甲第６号証の１（特開平５－１５０３１４号公報）は，車両内に複数の加速度センサと撮影装置を設け，衝突時の状況を撮影する車載用撮影装置の発明に係る文献である（特許請求の範囲，段落０００１）。段落００１４，００１５を踏まえると，加速度センサの検出出力に閾値を設け，この閾値を超えた時点（交通事故の発生と判定される。）の前後の所定時間分の車両の挙動を撮影する技術的事項が開示されているということができる。

ｄ　甲第６号証の２について

甲第６号証の２は，速度等の車両運行情報を収集，記録するデジタル運行記録装置に関する発明に係る文献である。請求項１，段落０００７，００１０の記載を踏まえると，車両に衝撃が加わった時点を交通事故発生時点と見なして，この時点の前後の所定時間分の速度等の車両の挙動に係る情報を収集，記録する技術的事項が開示されているということができる。

ｅ　甲第６号証の３ないし５について

甲第６号証の３（特開平６－４７３３号公報）は，車両事故を解析するのに有効なデータを収集するための車両事故解析用データ収集装置に関する発明に係る文献である。請求項１，段落０００７，段落００１１の記載を踏まえると，衝突信号ｈが発せられた時点を衝突時点とみなしてその前後の所定時間分の車両の挙動に係る情報を収集，記録する技術的事項が開示されているということができる。

甲第６号証の４（特開平６－３００７７３号公報）は，交通事故データ記録装置等に関する発明に係る文献であり，甲第６号証の５（特開平１０－６３９０５号公報）はドライビングレコーダに関する文献である。これらの文献でも交通事故発生時点ないし衝突等による衝撃発生時点の前後にわたって所定時間分の車両の挙動に係る情報を収集，記録する技術的事項が開示されており，また，これらにおいても車両に設けられた加速度センサーによる検出値が所定の閾値を超えたか否かによって，上記交通事故発生等の有無を判定する構成が採用されている。

（ウ）　総合判断

前記（イ）ｂ～ｅを総合すれば，交通事故の発生前後の所定時間にわたって車両の挙動に係る情報を収集，記録すること，車両に設けられた加速度センサーが検出する加速度が所定の閾値を超えるか否かやエアバッグ作動信号の有無に代えて，車両の加速度等が所定の閾値を超えたか否かによって交通事故が発生したか否かを判定する程度の事柄は，本件優先日当時における車両の挙動に係る情報を収集，記録する装置の技術分野の当業者の周知技術にすぎないということができる。

そして，訂正発明にいう「特定挙動」は前記のとおり「事故につながるおそれのある危険な操作に伴う車両の挙動」であって交通事故の発生を前提とするものではない（交

通事故が発生しない場合も含む）が，訂正明細書の段落００３０，００３４，００５０，図２，３等の記載を踏まえれば，訂正発明にあっても，例えばセンサ部から得られる角速度等のデータが所定の閾値を超えたか否かによって「特定挙動」の有無が判定されるから，装置の機能の面に着目すれば，訂正発明において「特定挙動」発生前後の所定時間分の情報を収集，記録する構成は，上記周知技術において「交通事故」発生前後の所定時間分の情報を収集，記録する構成と実質的に異なるものではないということができる。加えて，上記周知技術と甲３発明とは，属する技術分野が共通し，前者を後者に適用するに当たって特段障害はないから，本件優先日当時，かかる適用を行うことにより，当業者が訂正発明にいう「特定挙動」の発生前後の所定時間分の車両の挙動に係る情報を収集，記録する構成に想到することは容易であるということができる。

さらに，甲第４号証にも，車両内部のセンサから得られた横加速度等の情報から，運転に係る要因による異常又は異常に近い状況の発生の有無を認定し，かかる状況の発生前後の所定時間分の車両の挙動に関する情報を収集，記録する技術的事項が開示されているところ（前記（イ）ａ），上記と同様に装置の機能面の共通性に着目すれば，上記の結論に至ることが可能である。以上によれば，甲３発明に，「特定挙動」の発生前後の車両の挙動に係る情報を収集する条件を記録媒体に記録，設定する甲１発明と，「特定挙動」に相当する一定の契機（交通事故等）の発生前後所定時間分の車両の挙動に係る情報収集をする甲第４，第５，第６号証の１ないし５記載の周知技術を適用することにより，本件優先日当時，当業者において，審決が認定した甲３発明と訂正発明の相違点に係る構成（「特定挙動」発生前後の車両の挙動に係る情報を所定時間分収集するための収集条件に適合する挙動の情報を記録媒体に記録，設定する構成）に容易に想到することができたというべきであり，これに反する審決の判断は誤りである。

## ６　検討事項及び検討結果

（１）検討事項１：訂正発明における「特定挙動」の認定

審決は，訂正発明における「特定挙動」を，明細書の記載を参酌して，「事故につながるおそれのある危険な操作に伴う車両の挙動」と解釈した（前記４（３）ア）。判決もこの解釈を否定はしていないが，装置の機能面に着目した上で「交通事故」等も「特定挙動」に含まれ得ると判断した（前記５（１）イ（ウ））。審決における発明の要旨認定は妥当であったか。また，進歩性の判断にあたり，「特定挙動」を明細書の記載を参酌して「事故につながるおそれのある危険な操作に伴う車両の挙動」と解釈する必要性があったか。

ア　判決を妥当とする意見が多数であり，その理由として，以下のようなものが挙げられた。

・ 訂正発明には「センサ部で検出された当該移動体の挙動」という文言があるので，この文言通りの挙動と解釈することが妥当なのではないか。そうすると，たとえば，

加速度センサによって区別できる挙動のパターン群のことを「特定挙動」と解することができる。

・ リパーゼ判決において，クレームが「明確でも一義的でもない」場合等の特段の事情がある場合に限り，明細書を参酌して，発明の要旨認定ができるという旨の判示がなされているところ，訂正発明は，クレームを文言通り解釈することで発明を明確に理解できるから，「明確でも一義的でもない」等の特段の事情があるとまではいえないので，明細書を参酌せずに文言通り解釈して発明の要旨認定をすべきではないか。

・ 審決における「特定挙動」の認定は，段落００４９，００５０，００５１等の記載から総合的に行われたものであり，「事故につながるおそれのある危険な操作に伴う車両の挙動」という解釈は明細書に明示的に記載されたものではない。認定として正しいものであったと言い切れないのではないか。

イ　審決を妥当とする意見としては，以下のようなものがあった。

・ 「特定挙動」が，いかなる挙動も含み得るとは考えられないのではないか。その場合，明細書を参酌して何らかの解釈を加えることが必要となる。そうすると，「特定挙動」に対する審決の認定は肯定できる。

・ 審決は，クレームだけから「特定挙動」の解釈を判断するのは，発明の捉え方として適切でないと考え，丁寧に説示することを目的として，明細書の記載を参酌して発明を捉えようとしたのではないか。

ウ　「特定」との文言について，次のような意見があった。

・ 出願人の立場・明細書を書く立場からは，全ての態様を表現することが困難であるとの事情から「特定」・「所定」などの言葉を使うことがあり，これを用いたからといってただちに不明確とすべきではない（複数意見）。

・ 「特定」・「所定」との用語を使用する場合，通常，明細書を参酌することを期待している。本事例の場合，明細書には「特定」について直接の定義はないことを考えると，敢えて定義をせず，広い範囲で権利化したいという意図があったのではないか。

・ 審決では，引用発明との対比を行いやすくするために，「特定」挙動を，あえて明細書を参酌して解釈したものと思われるが，対比が困難であるのであれば，「特定」との用語について明確性要件を判断すべきでなかったか。その上で，審判長は，必要に応じて，特許権者に訂正の機会を与える審理指揮をしても良かったのではないか。

エ　その他の意見として，以下のようなものがあった。

・ 一般論として，新規性・進歩性を否定する場合は，たとえ実施例レベルまで限定したとしても進歩性欠如を免れないということを説示するために，リパーゼ判決でいう「特段の事情」がなかったとしても，明細書の記載を参酌してクレーム解釈した上で判断を行うやり方は，意義があるといえる。逆に，新規性・進歩性を肯定する場

合は,「特段の事情」がないにもかかわらず，明細書の記載を参酌してクレーム解釈することは，その結果，権利が維持されたとしても，権利範囲を狭めることにつながり，権利行使の際，特許権者にとって不利益が生じることになるのではないか。

・ 上記不利益の問題については，無効審判での審決での認定は，侵害訴訟に対して既判力の問題はないから，侵害裁判所を拘束することはないが，侵害裁判所での判断に影響を及ぼすことはあり得る。この観点から，特許権者が，裁判において審決の明細書を参酌する要旨認定について争うことがあり得る。

・ また，無効審判で特許を無効にしようとする請求人（侵害訴訟の被疑侵害者）は，審決で発明を狭く解釈されると，当該審決中の引用文献では，侵害訴訟における無効の抗弁で無効化することができなくなるおそれが生じるので,維持審決の場合は,審決での要旨認定を争う可能性がある。

・ 機械分野や電気分野の明細書では，概念的な文言が含まれることが多く，明細書を参酌しないと一義的にならないものは多いのではないか。そのような場合は，明細書を参酌することも肯定できるであろう。

（２）検討事項２：訂正発明と課題・目的は一致しないが，機能が一致する周知技術

審決は,「なお，請求人は，甲第４号証及び甲第６号証の１ないし甲第６号証の５を提出し,『発生前後の挙動に関わる情報を所定時間分』収集することは周知技術であるとしているが，甲第４号証に記載されたものは，車両の整備（メンテナンス）を行うために必要な情報を得るものであるし,甲第６号証の１ないし甲第６号証の５に記載されたものは,事故ないし強い衝撃が外部から加わったときの事後解析のためにデータを記録するものであるから，いずれも，移動体の操作傾向の解析が可能となるように，特定挙動の発生前後の挙動に関わる情報を収集するものとはいえない。」と判断した。

これに対し，判決は,「そして，訂正発明１（注：訂正発明のこと）・・・にいう『特定挙動』は前記のとおり『事故につながるおそれのある危険な操作に伴う車輌の挙動』であって交通事故の発生を前提とするものではない（交通事故が発生しない場合も含む）が,・・・訂正発明１・・・にあっても，例えばセンサ部から得られる角速度等のデータが所定の閾値を超えるかによって『特定挙動』の有無が判定されるから，装置の機能の面に着目すれば，訂正発明１・・・において『特定挙動』発生前後の所定時間分の情報を収集，記録する構成は，上記周知技術において『交通事故』発生前後の所定時間分の情報を収集，記録する構成と実質的に異なるものではないということができる。」（判決２８頁）と判断した。

審決は,「課題や目的」に着目し，訂正発明の構成要件は，周知技術と同一であるとはいえないと判断したと思われる。これに対し，判決は,「機能」に着目し，訂正発明の構成要件は周知技術と実質的に同一である判断した。審決と判決のいずれの判断が妥当か。

ア　判決の判断が妥当であるという点で概ね一致し，具体的な意見としては，次のよう

なものがあった。

・ 課題は「事故防止のための情報収集」と解されるが，クレームにこれに関する記載がなく，訂正発明は課題と対応して構成が記載されているとはいえない。このため，訂正発明は「事故発生時の情報収集」も含み得るため，構成としては，訂正発明と周知技術との区別がつかず，相違はない。課題の相違があってもそれが構成の違いに反映されていなければ，単なる使い方の相違にすぎない。このように考えると，装置の機能の面に着目して，構成において実質的に異なることはないとした判決は妥当である。

・ 課題の相違が問題となるのは，課題が請求項に明示的または暗示的に記載されており，その課題の相違により，発明が引用発明と区別できるようになるとき。訂正発明の場合は，そもそも課題が請求項１に表れていないので，課題を重視する必要はない。

（３）検討事項３：進歩性否定の論理（課題の有無や共通性に基づく動機付けの有無）

審決取消訴訟において，被告は，甲第３号証には甲１発明等を適用して訂正発明に至る動機付けがなく，また，甲３発明に甲１，２発明を適用しても，あるいはさらに甲第４，第５，第６号証の１ないし５記載の周知技術を適用しても，訂正発明にいう「特定挙動」の発生前後の車両の挙動に関わる情報を所定時間分収集するための収集条件をＩＣメモリカード（ＲＡＭカード）に設定し，この収集条件に適合する車両の挙動の情報をＩＣメモリカードに記録することにより，運転者の交通事故に繋がり得る操作（運転）傾向を把握できるようにする構成を想起する動機付けがない旨の主張をしたが（判決１４－１５頁），判決においては，甲３発明と甲１発明は，運転者の操作（運転）傾向を把握，分析するために車両の挙動に関する情報を収集，記録する装置に関するものである点で技術分野が共通し，運転者の操作（運転）傾向を分析する上でより有用，効果的な情報を収集，記録するための手段を提供するためのものである点で技術的課題も重なり合うから，甲１発明を甲３発明に適用する動機付けがあるとし，また，補足して，甲３発明と訂正発明とは粗雑運転を検出，防止する手段として運転者による車両の操作傾向に関わる情報を効果的に収集，記録しようとする点で技術的課題が共通するものであって，甲３発明に甲１発明を適用して訂正発明に至ろうとする動機を抱くものであるとした（判決２１－２２頁）。

被告は，課題（運転者の交通事故に繋がり得る操作（運転）傾向を把握できるようにすること）が訂正発明とは異なる甲第１号証ないし甲第６号証の５からは，訂正発明を想起する動機付けがない旨の主張を行っているのに対し，判決は，甲３発明と甲１発明の課題の共通性を認めて，適用の動機付けがあるとした。被告と判決の判断はどちらが妥当か。

ア　判決が妥当であるという意見が多数を占めた。

・ 訂正発明に，被告が主張する課題を反映した構成が含まれていない以上，甲第１号証ないし甲第６号証の５にそのような課題が示されているか否かは問題とならないため，被告の主張は妥当ではない。
・ 各甲号証は，技術分野，課題が近接しており，これらを組み合わせる動機付けはあると言うべきである。また，判決が補足として付け加えているように，訂正発明と甲３発明も課題に共通性を有する。そうすると，被告が主張する課題が反映された構成が訂正発明に加えられたとしても，被告主張は妥当ではないのではないか。

イ　その他，被告主張の背景について以下のような意見があった。

・ 「特定挙動」についての認定は，審決で行われて維持審決を得ているので，被告はこの解釈をベースに主張せざるを得なかったのではないか。

（４）検討事項４：進歩性否定の論理（技術的に進化した公知文献に基づく想到性）

審決取消訴訟において，原告は，甲第４号証の方が訂正発明よりも進化しており，甲第４号証の周知技術が「車両の整備（メンテナンス）を行うために必要な情報を得るものであるし，・・・移動体の操作傾向の解析が可能となるように，特定挙動の発生前後の挙動に関わる情報を収集するものとは言えない。」との審決の認定判断は誤りである，との主張をした（判決９頁－１０頁）。

これに対し，被告は，仮に甲第４号証に記載された技術事項が訂正発明よりも進化しているのであれば，当業者が甲第４号証に基づいて進化していない訂正発明に想到する動機付けはない旨の反論をした（判決１３頁）。

このような被告主張は妥当か。

ア　被告主張は妥当ではないという意見で一致し，具体的には以下のような意見があった。

・ 進歩している発明を，あえて退化させるためには動機が必要であって，そのような動機が存在しない以上，退化させることはできないとの被告主張は，一応理由として成り立つとは考えられるが，本事例の場合，退化の程度は設計変更程度のものであり，また，退化させたことによって格別の効果を奏するようになる事情もないので，被告主張は妥当ではないのではないか。
・ 当否は措いても，被告は，弁論主義下，原告の主張に対し一定の反論を試みようとしたのではないか。

（５）検討事項５：手続違背との主張について

無効審判手続において，本件特許発明が訂正されたことに伴い，原告は「手続補正書兼口頭審理陳述要領書」を提出し，請求の理由を補正することを審判長に求めた。補正後の請求の理由は，新たな公知文献として甲第４号証及び甲第５号証を追加し，それらを主引例として新規性欠如，進歩性欠如等を主張するものである。これに対し，審判長は特許法１３１条の２第２項柱書を理由に補正を認めなかった。

原告は，審決取消訴訟において，請求の理由の補正は被告の訂正請求により必要にな

ったものであって特許法１３１条の２第２項１号に該当し，手続違背があったと主張した。これに対し，判決では，迅速な審理のために手続補正を認めなかった審判長の決定及びこれを維持した審決に不当な点があったとまではいえず，手続違背はなかったと判断した。

この審決および判決の判断は妥当か。

ア　審判長の審理指揮において特段の手続違背はなく，審決及び判決は妥当であるとの意見で一致した。これに関連して以下のような意見があった。

・ 訂正があったとしても，主引例の差替えは，請求書の要旨を変更するものであるから，これを認めないとする判断は妥当である。
・ 仮に副引例の追加であれば，訂正があったということを勘案して認めることはできたのではないか。

イ　その他に以下のような意見があった。

・ 訂正の抗弁に対応して主引例を差し替えた無効理由を主張する再抗弁をせざるを得なかったということは，そもそも訂正発明の訂正内容は，いわゆる限定的減縮ではなかったのではないか，そうだとすると，請求人は，再抗弁で訂正の要件を充たさないとの主張をすればよかったのではないか。
・ あまり問題がなさそうな判断にもかかわらず，手続違背という主張が審決取消訴訟で取消理由の一つに至っているのは，無効審判における請求人と審判合議体のコミュニケーションに何らかの齟齬が生じた点があったのではないか。審判長には，的確な争点整理のもと，当事者が適切に主張・立証が行えるような審理指揮が望まれる。

以上

# 第６事例（特許化学１）

| | |
|---|---|
| 審判番号 | 不服２０１２－２６１５１号（特願２００８－２４４１９０号） |
| 事件番号 | 平成２６年（行ケ）第１００８２号 |
| 発明の名称 | ミクロ顔料混合物 |
| 主な論点 | 補正却下，進歩性（審決時に新たに引用した文献），実験結果の取り扱い |

## １　事件の概要

原告は，裁判所において，①補正却下の判断の誤り，②補正前発明に関する容易想到性についての判断の誤り，を主張した。②においては，審決が相違点として記載はしていない部分があるが，実質的な相違点として判断する必要はないと判示し，原告の主張を判決が退けた事案である。また，①については，審決に誤りがないと判決は判断した。

## ２　検討事項の概要

（１） 検討事項１：補正却下の判断

「（ｂ）疎水性表面を付与するために，金属セッケンで被覆された油分散化二酸化チタン」とあったのを，「（ｂ）平均粒径が１０ｎｍ～１５０ｎｍの粒状二酸化チタンを含み，ＴｉＯ２の量は，分散物が４０重量%を超える固体含量を有するような量であり，オイルが，植物油，脂肪酸グリセリド，脂肪酸エステル又は脂肪族アルコールから選択される，オイル分散物」と補正した点について，審決，判決の補正却下の判断は妥当であるか。

（２） 検討事項２：審決の判断（進歩性なし）と判決の判断（新規性なし）の相違

審決は進歩性なしとしたが，判決では，本願発明と引用発明に構成上の実質的な相違点はない（すなわち新規性がない）として請求を棄却した。

ア　進歩性がないとした審決に対し，新規性がないと判示するのは妥当か。

イ　判決では「疎水性表面を付与するため」は目的であり，被覆の目的いかんによって発明の構成が変化するわけではないとしているが，目的で構成が変化しないといえるか。

ウ　審決では「疎水性表面を付与するため」について，審決時に新たに引用した（拒絶査定で指摘はある）刊行物２の記載を用いて容易であるとしているが，妥当か。

（３） 検討事項３：実験結果の参酌

判決は，アルミナとステアリン酸アルミニウムで被覆した二酸化チタンについて，公開特許公報である刊行物２では，親水性，疎水性両方の性質を持つかのような記載となっているが，製造販売元の分析報告を覆すものでなく疎水性を呈するものであるとして

いる。

公報の内容を覆す実験結果が提出された場合に，どちらを優先すべきか。

**３　審決の概要**

（１）補正却下に関する部分

平成２４年１２月２８日付けの手続補正についての補正の却下の決定

［補正却下の決定の結論］

平成２４年１２月２８日付けの手続補正を却下する。

［理由］

ア　補正の内容

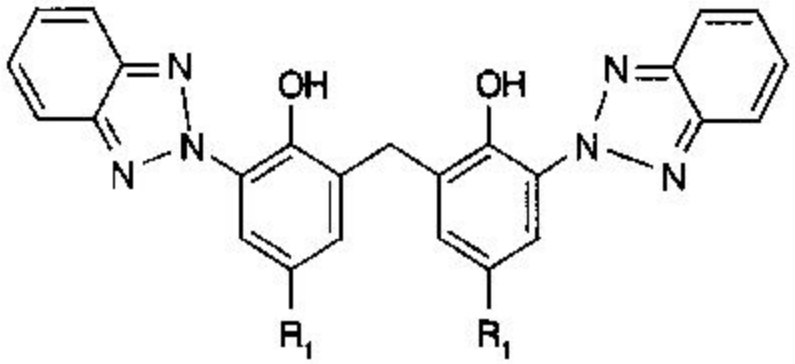
平成２４年１２月２８日付け手続補正書による補正（以下,「本件補正」という。）は，本件補正前の特許請求の範囲の請求項１である

「【請求項１】

（ａ）式：

【化１】

(1)



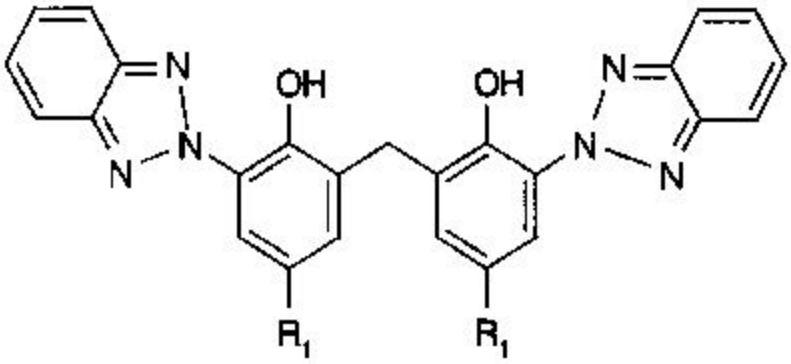

〔式中，$R_1$は，$C_1$～$C_{12}$アルキル；又はフェニル置換$C_1$～$C_{12}$アルキルである〕の微粉化ＵＶ広域吸収体１～６０重量%と，

（ｂ）疎水性表面を付与するために，金属セッケンで被覆された油分散化二酸化チタン１～６０重量%とを含む，ＵＶ－吸収体混合物。」

を，

「【請求項１】

（ａ）式：

(1) 

【化１】

〔式中，$R_1$は，$C_1$～$C_{12}$アルキル；又はフェニル置換$C_1$～$C_{12}$アルキルである〕の微粉化ＵＶ広域吸収体１～６０重量％と，

（ｂ）平均粒径が１０ｎｍ～１５０ｎｍの粒状二酸化チタンを含み，$TiO_2$の量は，分散物が４０重量％を超える固体含量を有するような量であり，オイルが，植物油，脂肪酸グリセリド，脂肪酸エステル又は脂肪族アルコールから選択される，オイル分散物１～６０重量％とを含む，ＵＶ－吸収体混合物。」

とする補正（以下，「補正１」という。）を含む。

イ　補正の目的

補正１は，請求項１の「（ｂ）」において，補正前の「二酸化チタン」が，「疎水性表面を付与するために，金属セッケンで被覆された」ものであったものを，当該記載を削除して，「金属セッケンで被覆され」ないものにまで拡張するとともに，「平均粒径が１０ｎｍ～１５０ｎｍの粒状」であり，また，「分散物が４０重量％を超える固体含量を有するような量であり，オイルが，植物油，脂肪酸グリセリド，脂肪酸エステル又は脂肪族アルコールから選択される，オイル分散物」であるという，金属セッケンによる被覆とは関係のない事項について限定するものであるから，本件補正における補正１は，平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下「平成１８年改正前特許法」という。）第１７条の２第４項第２号に規定された「特許請求の範囲の減縮」に該当するものではない。

また，この補正が同法同条同項第１号に規定された請求項の削除，同第３号に規定された誤記の訂正，同第４号に規定された明りょうでない記載の釈明のいずれにも該当しないことは明らかである。

ウ　むすび

したがって，本件補正は，平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項の規定に違反するので，同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。

（２）容易想到性に関する部分

ア　刊行物及び刊行物の記載事項

（ア）刊行物

１．特表２００１－１５１６５７号公報（拒絶理由通知における「引用文献２」。）

２．国際公開第００／０２５２９号（拒絶査定において引用された文献。）

（イ）刊行物に記載された事項

ａ．刊行物１について

上記刊行物１には，以下の事項が記載されている。

１ａ：「【特許請求の範囲】

【請求項１】（ａ）少なくとも１つの水性相と（ｂ）少なくとも１つの脂肪相；

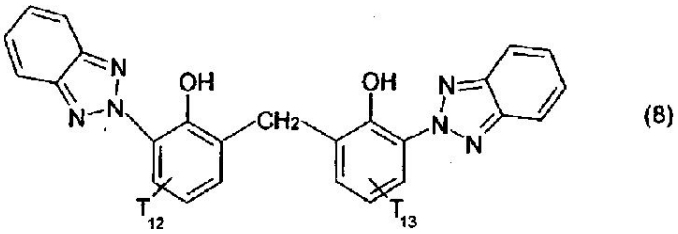
（ｃ）エマルションに不溶の少なくとも１種の有機ＵＶ遮蔽剤を，平均粒子径が０．０１～２μｍの範囲で変わる微粒化された形態で含む，ＵＶ線を遮蔽することができる少なくとも１種の光保護系；

（ｄ）オキシアルキレン化基を含んでなる少なくとも１種の非遮蔽オルガノ修飾シリコーン，を含有し，上記不溶性有機ＵＶ遮蔽剤が，微粒化された２，４，６－トリス［ｐ－（２’－エチルヘキシル－１’－オキシカルボニル）アニリノ］－１，３，５－トリアジンと，次の構造；

・・・

を有する化合物とは異なることを特徴とする化粧品用又は皮膚用の油中水型エマルション。」

１ｂ：「【００３１】本発明に係るベンゾトリアゾールタイプの有機ＵＶ遮蔽剤としては，次の構造：



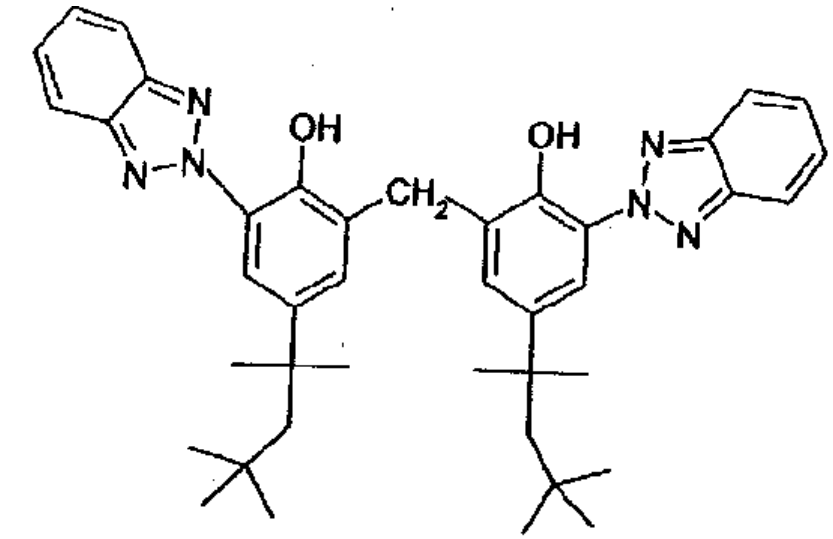
(8)

［上式中，$T_{12}$及び$T_{13}$は，同一でも異なっていてもよく，$C_1$－$C_4$アルキル，$C_5$－$C_{12}$シクロアルキル又はアリール残基から選ばれる一又は複数の基で置換されていてもよい$C_1$－$C_{18}$アルキル基を示す］を有するメチレンビス（ヒドロキシフェニルーベンゾトリアゾール）誘導体を挙げることができる。これらの化合物はそれ自体既知であり，米国特許第５２３７０７１号，同第５１６６３５５号，英国特許出願公開第２３０３５４９号，ＤＥ１９７２６１８４号及び欧州特許出願公開第８９３１１９号（本明細書の一部を構成する）に記載されている。

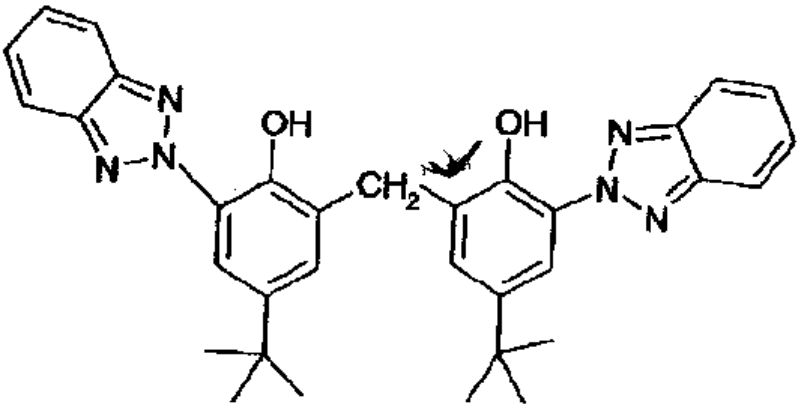
【００３２】上記の式（８）において，$C_1$－$C_{18}$アルキル基は，直鎖状又は分枝状であり，例えば，メチル，エチル，ｎ－プロピル，イソプロピル，ｎ－ブチル，イソ

ブチル，ｔｅｒｔ－ブチル，ｔｅｒｔ－オクチル，ｎ－アミル，ｎ－ヘキシル，ｎ－ヘプチル，ｎ－オクチル，イソ－オクチル，ｎ－ノニル，ｎ－デシル，ｎ－ウンデシル，ｎ－ドデシル，テトラデシル，ヘキシルデシル又はオクタデシルであり；$C_5$－$C_{12}$シクロアルキルは例えばシクロペンチル，シクロヘキシル，シクロオクチルであり；アリール基は例えばフェニル又はベンジルである。

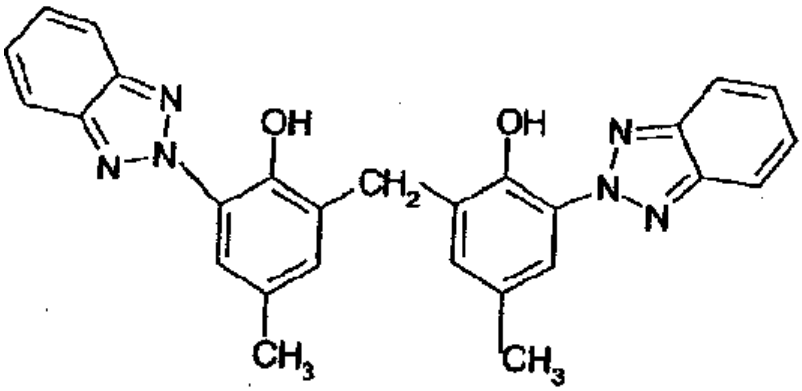
【００３３】式（８）の化合物としては，次の構造を有するものが特に好適である：




compound (a)




compound (b)




compound (c)

２，２’－メチレンビス［６－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４－（１，

１，３，３－テトラメチルブチル）フェノール］なる命名の化合物（ａ）はフェアマウントケミカル社からミキシム(ＭＩＸＸＩＭ)ＢＢ／１００の名称で純粋な形態で，また，チバガイギー社からティノソーブ（ＴＩＮＯＳＯＲＢ）Ｍなる名称で微粒化された形態で販売されている。２，２’－メチレンビス［６－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４－（メチル）フェノール］なる命名の化合物（ｃ）は，フェアマウントケミカル社からミキシムＢＢ／２００の名称で販売されている。」

１ｃ：「【００４８】本発明を例証するが，本発明を限定するものではない具体的な実施例を以下に記載する。

実施例

【表１】

| W／Oエマルション組成物 | グラム |
|---|---|
| オキシエチレン化ポリジメチル/メチルセチルメチルシロキサン(ABIL EM 90D-GOLDSCHMIDT) | 2 |
| フェニルトリメチルシロキシトリシロキサン(DOW CORNING 556 COSMETIC grade fluid-DOW CORNING) | 3 |
| $C_{12}/C_{15}$アルコールベンゾアート (WITOCONOL TN-WITCO) | 8 |
| TINOSORB Mの名で市販の微粒化形態のメチレンビス(テトラメチルブチルヒドロキシフェニルベンゾトリアゾール) 平均粒径：150nm～200nm | 5 |
| ドロメトリゾールトリシロキサン | 2 |
| 2,4-ビス[[4-2-エチルヘキシルオキシ]]-2-ヒドロキシ]フェニル}-6-(4-メトキシフェニル)-1,3,5-トリアジン | 2 |
| 酸化チタン(TITANIUM DIOXIDE MT 100TV TAYCA) | 3 |
| グリセリン | 5 |
| 硫酸マグネシウム | 0.7 |
| 防腐剤 | 適量 |
| 脱塩水、全体を右の量にする量 | 100g |

」

ｂ　刊行物２について

上記刊行物２には，以下の事項が記載されている。(翻訳は刊行物２のパテントファミリーである特表２００２－５２０２６４号公報に基づく。)

２ａ：「ナノ顔料上の疎水性で炭化水素をベースとするコーティングは，脂肪酸又は脂肪酸と１価又は多価金属，アンモニウム又は有機金属との塩を含むことが好ましい。

特に好ましいナノ顔料は，タイカ(Tayca)社から『微小二酸化チタンMT-100T』又は『MT-100TV』の商品名で販売されているアルミナとステアリン酸アルミニウムで被覆した酸化チタンナノ顔料，又は石原産業社から『TTO-SA』の商品名で販売されているステアリン酸で被覆したルチル形酸化チタンナノ顔料である。」(第７頁１７～２５行)

イ　刊行物に記載された発明

上記刊行物１には，摘示１ｃの記載より，以下のW／Oエマルション組成物の発明(以

下，「引用発明」という。）が記載されていると認められる。

（ここで，上記表１の記載に際しては，以下のとおりであると解釈した。

○摘示１ｃ中の「脱塩水，全体を右の量にする量」「１００ｇ」との記載の「全体」は，「W／Oエマルション組成物」全体を意味することは明らかなので，脱塩水の含有量は，「組成物全体を１００ｇとする量」である。

○「２，４－ビス－{[４－２－エチルヘキシルオキシ]}－２－ヒドロキシ]フェニル}－６－（４－メトキシフェニル）－１，３，５－トリアジン」との記載（下線は当審が付した。）は，「{」及び「[」がそれぞれ１つに対して，「}」及び「]」が２つあり，それらの関係が整合していない。

ここで，トリアジンの２，４位に結合するのは，「ビス」以降の「{[４－２－エチルヘキシルオ・・フェニル}」であることは明らかであるから，下線部の「}」は，誤って記入されたものと解される。

また，「[４－２－エチルヘキシルオキシ]}－２－ヒドロキシ]」は，「フェニル」に結合する官能基を記載していると解されるところ，「２－ヒドロキシ」は，フェニル基の２位にヒドロキシル基が結合していることと解されるので，「４－２－エチルヘキシルオキシ」は，４位に「２－エチルヘキシルオキシ」基が結合していると解される。そうすると，上記「[４－２－エチルヘキシルオキシ]」は「４－［２－エチルヘキシルオキシ]」と記載すべきものであり，また，下線部の「]」は誤って記載されたものと解される。

よって，上記化合物の記載は，「２，４－ビス－｛４－［２－エチルヘキシルオキシ]－２－ヒドロキシフェニル｝－６－（４－メトキシフェニル）－１，３，５－トリアジン」の誤記である。）

「オキシエチレン化ポリジメチル／メチルセチルメチルシロキサン（ＡＢＩＬＥＭ９０Ｄ－ＧＯＬＤＳＣＨＭＩＤＴ）　２グラム，

フェニルトリメチルシロキシトリシロキサン（ＤＯＷＣＯＲＮＩＮＧ　５５６　ＣＯＳＭＥＴＩＣ　ｇｒａｄｅ　ｆｌｕｉｄ－ｆｌｕｉｄ－ＤＯＷ　ＣＯＲＮＩＮＧ）　３グラム，

$C_{12}$／$C_{15}$アルコールベンゾアート（ＷＩＴＯＣＯＮＯＬ　ＴＮ－ＷＩＴＯＣＯ）　８グラム，

ＴＩＮＯＳＯＲＢ　Ｍの名で市販の微粒化形態のメチレンビス（テトラメチルブチルヒドロキシフェニルベンゾトリアゾール）平均粒径：１５０ｎｍ～２００ｎｍ　５グラム，

ドロメトリゾールトリシロキサン　２グラム，

２，４－ビス－｛４－［２－エチルヘキシルオキシ］－２－ヒドロキシフェニル｝－６－（４－メトキシフェニル）－１，３，５－トリアジン　２グラム，

酸化チタン（ＴＩＴＡＮＩＵＭ　ＤＩＯＸＩＤＥ　ＭＴ　１００ＴＶ　ＴＡＹＣＡ）３グラム，

グリセリン　５グラム，
硫酸マグネシウム　０．７グラム，
防腐剤　適量，及び
脱塩水　組成物全体を１００ｇとする量
を含むW／Ｏエマルション組成物。」

ウ　対比・判断

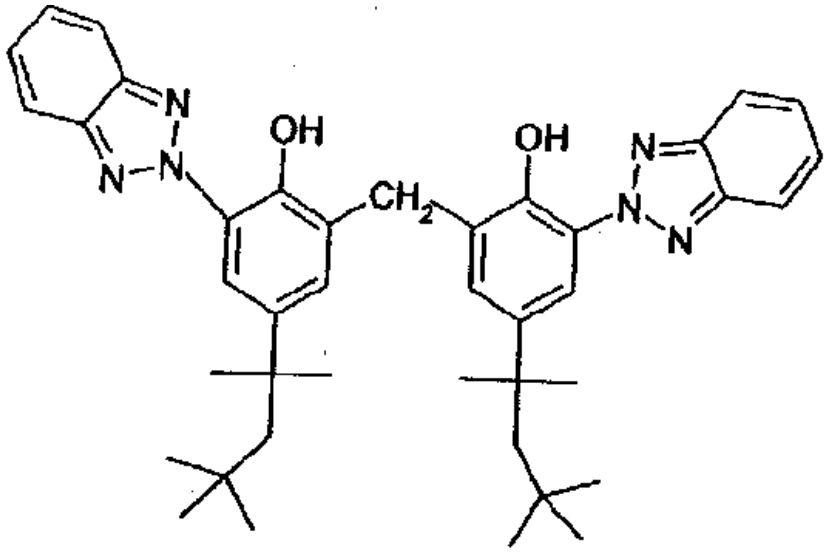
（ア）対比

まず，引用発明における「ＴＩＮＯＳＯＲＢ　Mの名で市販の微粒化形態のメチレンビス（テトラメチルブチルヒドロキシフェニルベンゾトリアゾール）平均粒径：１５０ｎｍ～２００ｎｍ」は，摘示１ｂに，

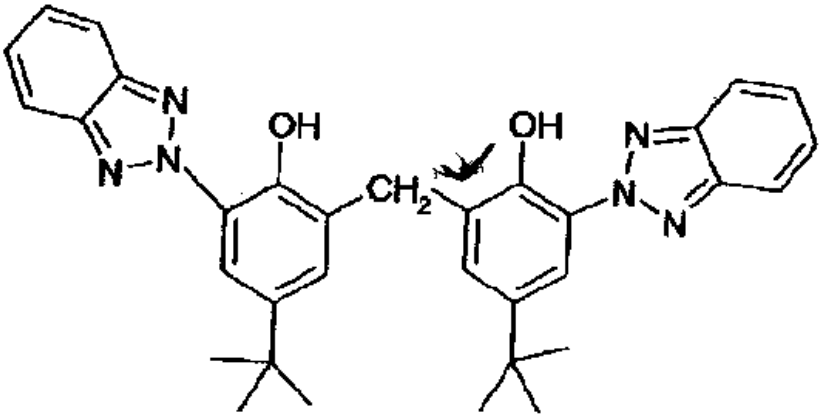
「【００３１】本発明に係るベンゾトリアゾールタイプの有機ＵＶ遮蔽剤としては，次の構造：

・・・を有するメチレンビス（ヒドロキシフェニルーベンゾトリアゾール）誘導体を挙げることができる。・・・

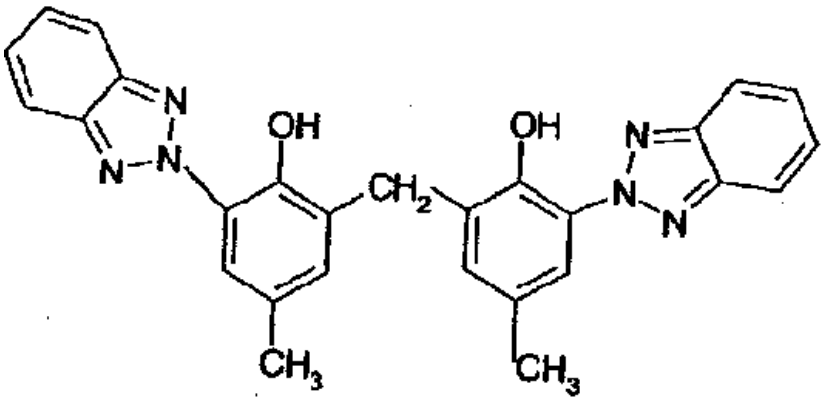
【００３３】式（８）の化合物としては，次の構造を有するものが特に好適である：



compound (a)



compound (b)



compound (c)

・・・・なる命名の化合物（ａ）は・・・，また，チバガイギー社からティノソーブ（ＴＩＮＯＳＯＲＢ）Ｍなる名称で微粒化された形態で販売されている。」と，記載されていることから，上記「ｃｏｍｐｏｕｎｄ（ａ)」に示される構造を有するものであり，よって，本願発明の【化１】に示される構造を有する微粒化物であると認められる。

ここで，「１３３９８の化学商品」（化学工業日報社，１９９８年発行）第１０５０頁の「ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤」の項において，上記「ｃｏｍｐｏｕｎｄ（ａ)」と同じ構造，すなわち上記「ＴＩＮＯＳＯＲＢ　Ｍ」と同じ構造を有する「２，２－メチレンビス｛４－（１，１，３，３－テトラメチルブチル）－６－（２Ｈ－ベンゾトリ

アゾール－２－イル）－フェノール}」の「有効吸収波長」が「２７０～３８０ｎｍ」と記載されており，これはＵＶ－Ａ及びＵＶ－Ｂのいずれも吸収可能な広域吸収体であることを示すものである。

そうすると，引用発明の「ＴＩＮＯＳＯＲＢ　Ｍの名で市販の微粒化形態のメチレンビス（テトラメチルブチルヒドロキシフェニルベンゾトリアゾール）平均粒径：１５０ｎｍ～２００ｎｍ」は，「ＵＶ広域吸収体」であると認められる。

よって，引用発明の「ＴＩＮＯＳＯＲＢ　Ｍの名で市販の微粒化形態のメチレンビス（テトラメチルブチルヒドロキシフェニルベンゾトリアゾール）平均粒径：１５０ｎｍ～２００ｎｍ」は，本願発明の

「式：

【化１】

（式は省略）

〔式中，Ｒ１は，$C_1$～$C_{12}$アルキル；又はフェニル置換Ｃ１～Ｃ１２アルキルである〕

の微粉化ＵＶ広域吸収体」に相当する。

さらに，引用発明の「Ｗ／Ｏエマルション組成物」は，「脱塩水」が「組成物全体を１００ｇとする量」添加されているので，全体１００ｇであり，うち，上記「ＴＩＮＯＳＯＲＢ　Ｍ」は，「５グラム」含有されているので，本願発明の「微粉化ＵＶ広域吸収体１～６０重量%」に相当する。

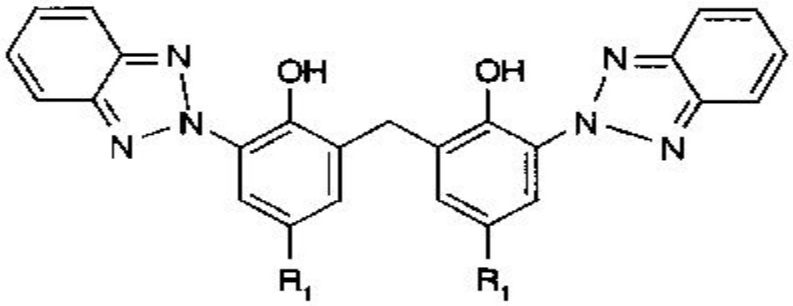
次に，引用発明の「酸化チタン（ＴＩＴＡＮＩＵＭ　ＤＩＯＸＩＤＥ　ＭＴ　１００ＴＶＴＡＹＣＡ）　３グラム」は，本願発明の「二酸化チタン」に相当し，また，上記と同様の理由により，Ｗ／Ｏエマルション組成物１００グラム中，「３グラム」含有されると認められるので，その含有量においても本願発明の「１～６０重量%」に一致する。

そして，上記のとおり，引用発明の「Ｗ／Ｏエマルション組成物」は，本願発明の「ＵＶ広域吸収体」に相当する成分を含むので，本願発明の「ＵＶ－吸収体混合物」にも相当する。

よって，本願発明と引用発明とは，「（ａ）式：

【化１】

(1)



〔式中，$R_1$は，$C_1$～$C_{12}$アルキル；又はフェニル置換$C_1$～$C_{12}$アルキルである〕の微粉化ＵＶ広域吸収体１～６０重量％と，

（ｂ）二酸化チタン１～６０重量％とを含む，ＵＶ－吸収体混合物。」

の点で一致し，次の点で相違する。

相違点：二酸化チタンが，本願発明においては「疎水性表面を付与するために，金属セッケンで被覆された油分散化二酸化チタン」と特定されているのに対し，引用発明においてはそのような特定がなされていない点

（イ）相違点の判断

引用発明の「酸化チタン（ＴＩＴＡＮＩＵＭ　ＤＩＯＸＩＤＥ　ＭＴ　１００ＴＶ　ＴＡＹＣＡ)」は，刊行物２の摘示２ａの，「特に好ましいナノ顔料は，タイカ（Ｔａｙｃａ）社から『微小二酸化チタンＭＴ－１００Ｔ』又は『ＭＴ－１００ＴＶ』の商品名で販売されているアルミナとステアリン酸アルミニウムで被覆した酸化チタンナノ顔料，又は石原産業社から『ＴＴＯＳＡ』の商品名で販売されているステアリン酸で被覆したルチル形酸化チタンナノ顔料である。」との記載からみてアルミナとステアリン酸アルミニウムで被覆した二酸化チタンであると認められる。ところで，本願発明の詳細な説明段落【００１３】においては，「油分散化二酸化チタン（本発明に係る）は，微粉化二酸化チタンであり，微粉化二酸化チタンの粒子は，疎水性表面性能を示し，この目的のために，微分化二酸化チタンの粒子を，ポリメチルメタクリレート，イソプロピルチタントリイソステアレート，ステアリン酸アルミニウム，ステアリン酸マグネシウム，ラウリン酸アルミニウム又はステアリン酸亜鉛，メチル水素ポリシロキサン，酸化ポリシロキサン，グリセリン，ステアリルアルコール，Ｓｔｅａｒｅｔｈ－７，Ｓｔｅａｒｅｔｈ－１０，ステアリン酸，ラウリル酸，シメチコーン又はジメチコーンのような金属セッケンで被覆する。」（審決注：「微分化二酸化チタン」は，「微粉化二酸化チタン」の誤記であると解される。）と，記載されていることから，本願発明に係る「油分散化二酸化チタン」とは，「微粉化二酸化チタン」を「ステアリン酸アルミニウム」等の「金属セッケンで被覆」したものを意味すると認められる。

よって，引用発明における「酸化チタン（ＴＩＴＡＮＩＵＭ　ＤＩＯＸＩＤＥ　ＭＴ　１００ＴＶＴＡＹＣＡ)」は，上記のとおり，本願発明の詳細な説明において金属セッケンとして挙げられている「ステアリン酸アルミニウム」で被覆された「酸化チタン」であるから，本願発明の「金属セッケンで被覆された油分散化二酸化チタン」に相当する。

そして，刊行物２の摘示２ａには，「ナノ顔料上の疎水性で炭化水素をベースとするコーティングは，脂肪酸又は脂肪酸と１価又は多価金属，アンモニウム又は有機金属との塩を含むことが好ましい。」と記載されるとおり，一般的に，「脂肪酸と１価又は多価金属・・・との塩」による被覆は，「疎水性」を付与する目的で行われると認

められ，特に，引用発明の「酸化チタン」におけるステアリン酸アルミニウムによる被覆を，「疎水性表面を付与するため」のものとすることは容易になし得るものである。

また，それによる格別の効果も認められない。

（ウ）小括

以上のとおり，本願発明は，本願優先日前に頒布された刊行物１及び周知技術に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

## ４　判決の概要

１　取消事由１について

（１）　本願明細書の記載事項

「二酸化チタン」及び「油分散化二酸化チタン」に関して，本願明細書（甲３）には，次のとおりの記載がある。

【０００９】

「微粉化$TiO_2$」とは，２００ｎｍ未満，好ましくは１０～１００ｎｍ，最も好ましくは２５～６０ｎｍの平均一次粒径を有する酸化チタンの粒子を意味する。

【００１０】

有機化合物と共照射する場合，これらの微細な金属酸化物の光酸化的欠点を減らすために，２％～１５％の範囲の，シリカ（$SiO_2$），アルミナ（$Al_2O_3$），水酸化アルミニウム（$AlOH_3$）又は二酸化ジルコニウム（$ZrO_2$）のような無機化合物を用いた前被覆が必要である。

【００１１】

さらに，有機処理（表面被覆）は，$TiO_2$の微細粒子の分散性を改良するために頻繁に使用され；有機物質の例は，脂肪酸及びその誘導体（金属セッケン），又はメチコーン，ジメチコーン又はトリエトキシカプリルイルシランのようなシリコーン，又はＥｕｒｏｐｅａｎ ＵＶ Ｓｕｎ Ｆｉｌｔｅｒｓ Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ，Ｂｅｎｅｆｉｔｓ ｏｆ ｓｕｒｆａｃｅ ｃｏａｔｉｎｇ ｏｎ ｍｉｃｒｏ－ｆｉｎｅ ｏｘｉｄｅｓ，Ｔ．Ｍｉｙｏｓｈｉら，Ｍｉｙｏｓｈｉ Ｋａｓｅｉ Ｉｎｃ．，章「Ｓｕｒｆａｃｅ－ｃｏａｔｅｄ ｍｉｃｒｏ－ｆｉｎｅ ｍｅｔａｌ ｏｘｉｄｅｓ」，ｐｐ８４～８５中に開示されている物質である。

【００１２】

水分散化二酸化チタンは，微粉化二酸化チタンであり，この微粉化二酸化チタン粒子を，粒子に親水性表面性能を付与する物質で被覆する。このような物質の例としては，シリカ，酸化鉄，アルミナ又は亜鉛が挙げられる。

【００１３】

油分散化二酸化チタン（本発明に係る）は，微粉化二酸化チタンであり，微粉化二酸化チタンの粒子は，疎水性表面性能を示し，この目的のために，微分化二酸化チタンの粒子を，ポリメチルメタクリレート，イソプロピルチタントリイソステアレート，ステアリン酸アルミニウム，ステアリン酸マグネシウム，ラウリン酸アルミニウム又はステアリン酸亜鉛，メチル水素ポリシロキサン，酸化ポリシロキサン，グリセリン，ステアリルアルコール，Ｓｔｅａｒｅｔｈ－７，Ｓｔｅａｒｅｔｈ－１０，ステアリン酸，ラウリル酸，シメチコーン又はジメチコーンのような金属セッケンで被覆する。

【００１４】

微粉化二酸化チタンは，化粧品最終配合物の製造中に，水相（水分散化）又は油相（油分散化）のいずれかに組み込むことができる。

【００１５】

本発明のさらなる実施形態では，水分散化微粉化二酸化チタン及び油分散化二酸化チタンの両方の混合物を，本ＵＶ吸収体混合物において使用する。

・・・

【００９６】

実施例２：微粉化二酸化チタンの調製：

オイル分散物を製造するための方法は，粒状粉砕媒体の存在下で，上記オイル中のＴｉ$O_2$のための有機分散剤の存在下で，オイル中の粒状二酸化チタンを微分化する工程であって，ここで，上記Ｔｉ$O_2$の量は，分散物が４０重量%を超える固体含量を有するような量である工程と，粒状Ｔｉ$O_2$が１０ｎｍ～１５０ｎｍの平均粒径を有するような時間，上記微粉化する工程を続ける工程とを含む。この方法は，ＧＢ－Ａ－２２０６３３９Ａに記載されている。オイルは，植物油，脂肪酸グリセリド，脂肪酸エステル又は脂肪族アルコールであってもよい。典型的には，分散剤は，ヒドロキシカルボン酸又は遊離カルボン酸のポリエステル又は塩，脂肪酸アルカノールアミド及びカルボン酸のモノエステル及びそれらの塩，あるいはアクリル酸又はメタクリル酸のポリマー又はコポリマーとして，例えば，このようなモノマーのブロックコポリマーのような代替の分散剤であってもよい。使用する分散剤の量は，Ｔｉ$O_2$の重量に基づいて，５%～３５重量%，好ましくは５%～２０重量%の量であってもよい。

【００９７】

１５０ｎｍ未満の平均一次粒径を有する無塵及び安定な固体微粉化ＵＶフィルターを作成するための別の方法は，ＵＳ－Ａ－５８１１０８２に記載されている。Ｔｉ$O_2$顔料１０～８０重量部は，ワックス；天然ワックス，例えば植物ワックス（カルナウバ，カンデリラ，ホホバ），動物ワックス（ミツロウ，ラノリンワックス），鉱物ワックス（パラフィン，セレシン，オゾケライト）又は合成ワックス（ポリエチレンワックス，プロピレンワックス，長鎖脂肪族アルコールワックス，長鎖カルボン酸ワックス）又はろう状界面活性剤（陰イオン性，陽イオン性，非イオン性）９０～２０重量部中に分散され

る。

（２）本件補正について

本件補正は，特許請求の範囲請求項１の（ｂ）成分を「疎水性表面を付与するために，金属セッケンで被覆された油分散化二酸化チタン」から「平均粒径が１０ｎｍ～１５０ｎｍの粒状二酸化チタンを含み，$TiO_2$の量は，分散物が４０重量%を超える固体含量を有するような量であり，オイルが，植物油，脂肪酸グリセリド，脂肪酸エステル又は脂肪族アルコールから選択される，オイル分散物」に補正しようとするものである。

本件補正前の「油分散化」の意味は，特許請求の範囲の記載からは必ずしも判然としないが，発明の詳細な説明における【００１３】，【００１４】の記載を踏まえると，「金属セッケンで被覆された油分散化二酸化チタン」とは，微粉化され，疎水性表面性能を示し，油相に分散化することができるように金属セッケンで被覆された「二酸化チタン」を意味すると解される。したがって，補正前発明のＵＶ－吸収体混合物における，「二酸化チタン」は，金属セッケンで被覆されたものに限られていたというべきである。

一方，補正発明における「オイル分散物」は，「二酸化チタン」がオイルに分散されてなる分散物であるが，特許請求の範囲の記載上，「二酸化チタン」に「金属セッケンで被覆された」という制限がなくなっている以上，金属セッケンで被覆されているものといないものの両方を含むといわざるを得ないから，金属セッケンで含まれていなかったものを新たに発明の対象に加えたことになる。また，補正発明における「二酸化チタン」は，「オイル分散物」の一成分にすぎず，「オイル分散物」そのものではないから，「オイル分散物」中における「二酸化チタン」以外の成分であるオイル等の成分が，補正前発明には含まれていなかったにもかかわらず，補正発明ではその対象となり，発明の対象が付加されたことになる。

したがって，本件補正は，（ｂ）成分を限定的に減縮するものではなく，そのものの意味するところを変更するものであるから，特許法１７条の２第４項いずれの号に規定された事項にも該当しない。

２　取消事由２について

（１）刊行物１（特開２００１－１１５１６５７号公報。甲１）の記載事項

刊行物１には，次のとおりの記載がある。

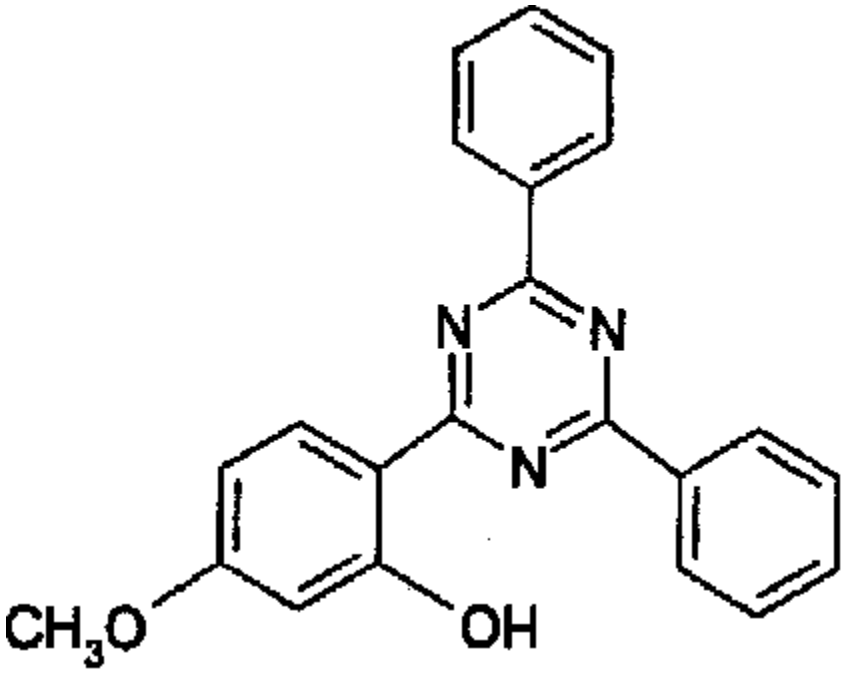
【特許請求の範囲】

【請求項１】（ａ）少なくとも１つの水性相と（ｂ）少なくとも１つの脂肪相；

（ｃ）エマルションに不溶の少なくとも１種の有機ＵＶ遮蔽剤を，平均粒子径が０．０１～２μｍの範囲で変わる微粒化された形態で含む，ＵＶ線を遮蔽することができる少なくとも１種の光保護系；

（ｄ）オキシアルキレン化基を含んでなる少なくとも１種の非遮蔽オルガノ修飾シリコーン，を含有し，上記不溶性有機ＵＶ遮蔽剤が，微粒化された２，４，６－トリス［ｐ－（２’－エチルヘキシル－１’－オキシカルボニル）アニリノ］－１，３，５－トリ

アジンと，次の構造；




を有する化合物とは異なることを特徴とする化粧品用又は皮膚用の油中水型エマルション。

・・・

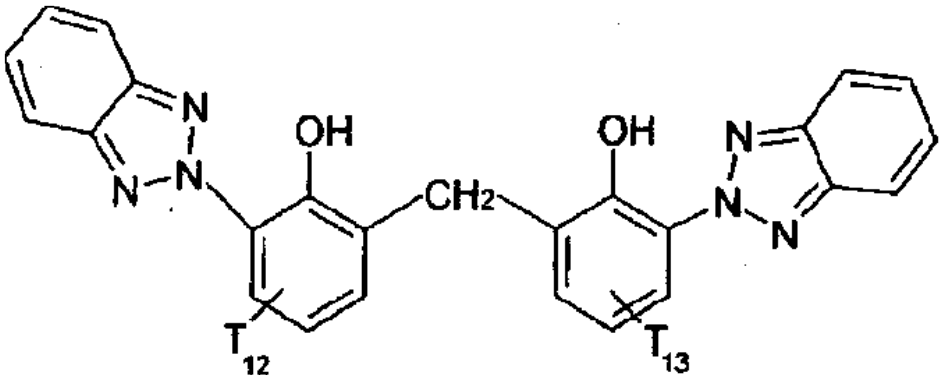
【発明の詳細な説明】

・・・

【０００７】本出願人は，驚くべきことにまた予期しないことに，エマルションの相に不溶性の微細化された不溶形態での少なくとも１種の有機ＵＶ遮蔽剤と少なくとも１種の非遮蔽の特定のオルガノ修飾シリコーンを含む特定のエマルションが，化粧品性能の特徴が油／水又は水／油エマルションの形態の通常の抗日光組成物で一般に得られるものに匹敵する抗日光組成物を得ることを可能にするばかりでなく，良好な安定性と高められた水に対する安定性を示すことを発見した。これらの発見が本発明の基礎をなす。

・・・

【００３１】本発明に係るベンゾトリアゾールタイプの有機ＵＶ遮蔽剤としては，次の構造：

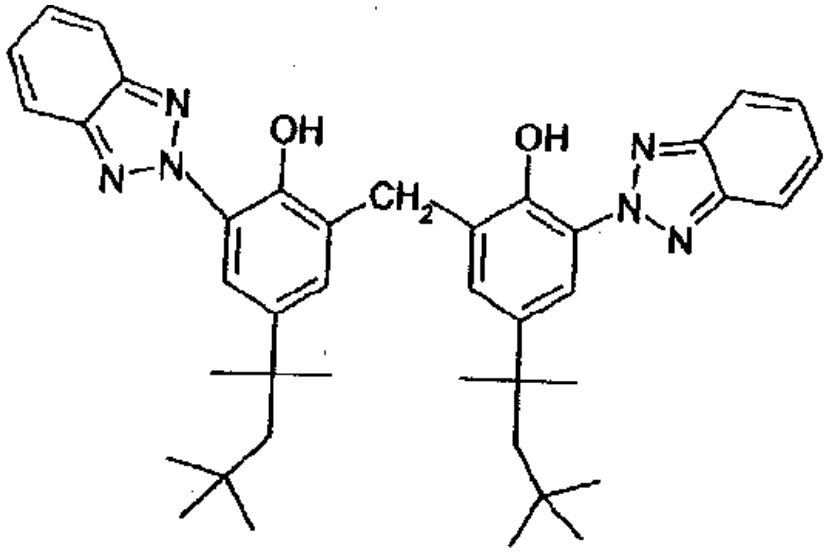



(8)

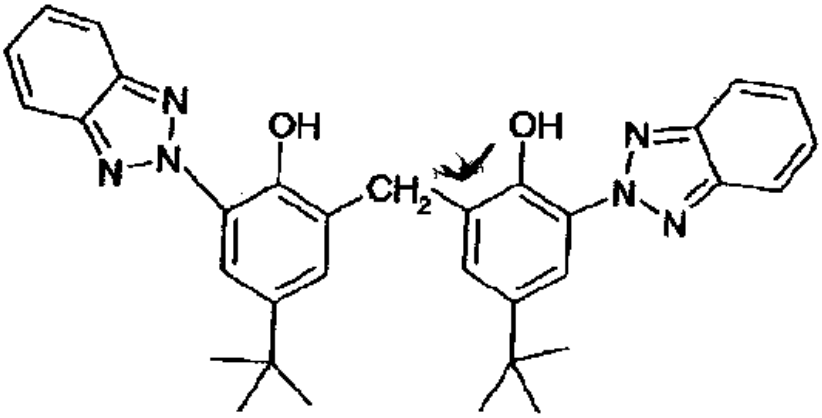
［上式中，Ｔ$_{12}$及びＴ$_{13}$は，同一でも異なっていてもよく，Ｃ$_{1}$－Ｃ$_{4}$アルキル，Ｃ$_{5}$－Ｃ$_{12}$シクロアルキル又はアリール残基から選ばれる一又は複数の基で置換されていてもよいＣ$_{1}$－Ｃ$_{18}$アルキル基を示す］を有するメチレンビス（ヒドロキシフェニル－ベンゾトリアゾール）誘導体を挙げることができる。これらの化合物はそれ自体既知であり，米国特許第５２３７０７１号，同第５１６６３５５号，英国特許出願公開第２３０３５４９号，ＤＥ１９７２６１８４号及び欧州特許出願公開第８９３１１９号（本明細書の一部を構成する）に記載されている。

【００３２】上記の式（８）において，Ｃ$_{1}$－Ｃ$_{18}$アルキル基は，直鎖状又は分枝状であり，例えば，メチル，エチル，ｎ－プロピル，イソプロピル，ｎ－ブチル，イソブチル，ｔｅｒｔ－ブチル，ｔｅｒｔ－オクチル，ｎ－アミル，ｎ－ヘキシル，ｎ－ヘプチル，ｎ－オクチル，イソ－オクチル，ｎ－ノニル，ｎ－デシル，ｎ－ウンデシル，ｎ－ドデシル，テトラデシル，ヘキシルデシル又はオクタデシルであり；Ｃ$_{5}$－Ｃ$_{12}$シクロアルキルは例えばシクロペンチル，シクロヘキシル，シクロオクチルであり；アリール基は例えばフェニル又はベンジルである。

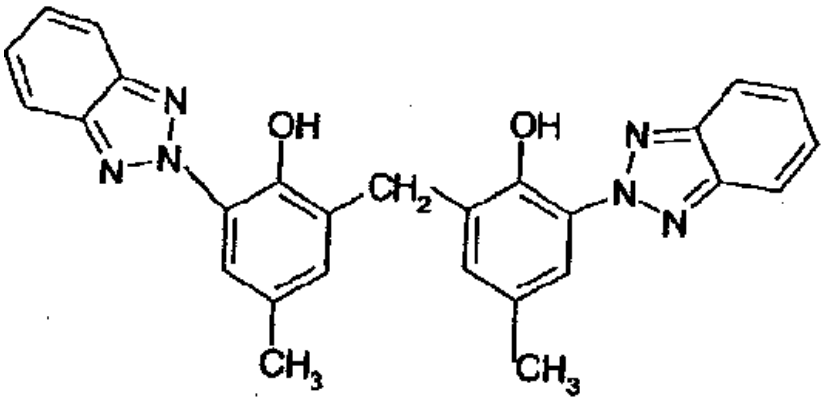
【００３３】式（８）の化合物としては，次の構造を有するものが特に好適である：



compound (a)



compound (b)



compound (c)

２，２’－メチレンビス［６－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４－（１，１，３，３－テトラメチルブチル）フェノール］なる命名の化合物（ａ）はフェアマウントケミカル社からミキシム（ＭＩＸＸＩＭ）ＢＢ／１００の名称で純粋な形態で，また，チバガイギー社からティノソーブ（ＴＩＮＯＳＯＲＢ）Ｍなる名称で微粒化された形態で販売されている。２，２’－メチレンビス［６－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４－（メチル）フェノール］なる命名の化合物（ｃ）は，フェアマウントケミカル社からミキシムＢＢ／２００の名称で販売されている。

・・・

【００４３】また，本発明に係る組成物は，人工的に皮膚を日焼けした状態にするための薬剤（自己サンタン剤），例えばジヒドロキシアセトン（ＤＨＡ）を更に含有してもよい。本発明の化粧品組成物は，また，被覆された又は被覆されていない，
金属酸化物の顔料又はナノ顔料類（一次粒子の平均粒径：一般的に，５ｎｍ～１００ｎｍ，好ましくは１０ｎｍ～５０ｎｍ），例えば，全てそれ自体よく知られているＵＶ保護剤である，酸化チタン（アモルファス，又はルチル及び／又はアナターゼ型の結晶），酸化鉄，酸化亜鉛，酸化ジルコニウム又は酸化セリウムのナノ顔料類をさらに含有してもよい。一般的なコーティング剤はアルミナ及び／又はステアリン酸アルミニウムである。このような，被覆された又は被覆されていない金属酸化物のナノ顔料類は，特に，欧州特許出願公開第０５１８７７２号及び欧州特許出願公開第０５１８７７３号に記載されている。

・・・

【００４８】

・・・

実施例

【表１】

| W／Oエマルション組成物 | グラム |
|---|---|
| オキシエチレン化ポリジメチル/メチルセチルメチルシロキサン(ABIL EM 90D-GOLDSCHMIDT) | 2 |
| フェニルトリメチルシロキシトリシロキサン(DOW CORNING 556 COSMETIC grade fluid-DOW CORNING) | 3 |
| $C_{12}/C_{15}$アルコールベンゾアート (WITOCONOL TN-WITCO) | 8 |
| TINOSORB Mの名で市販の微粒化形態のメチレンビス(テトラメチルブチルヒドロキシフェニルベンゾトリアゾール) 平均粒径：150nm ～ 200nm | 5 |
| ドロメトリゾールトリシロキサン | 2 |
| 2,4-ビス{[4-2-エチルヘキシルオキシ]}-2-ヒドロキシ]フェニル}-6-(4-メトキシフェニル)-1,3,5-トリアジン | 2 |
| 酸化チタン(TITANIUM DIOXIDE MT 100TV TAYCA) | 3 |
| グリセリン | 5 |
| 硫酸マグネシウム | 0.7 |
| 防腐剤 | 適量 |
| 脱塩水、全体を右の量にする量 | 100g |

（２）　引用発明の認定

刊行物１の実施例【表１】に記載された「酸化チタン（ＴＩＴＡＮＩＵＭ　ＤＩＯＸＩＤＥ　ＭＴ　１００ＴＶ　ＴＡＹＣＡ)」の組成，構造ないし性質は，製造販売元であるテイカ株式会社に対する調査嘱託の結果及び乙２によれば，二酸化チタンの表面を水酸化アルミニウムで被覆し，その上を更にステアリン酸アルミニウムとステアリン酸の複合層で被覆してなり，ステアリン酸のほとんどが水酸化アルミニウムとジステアリン酸アルミニウム（金属セッケン）を形成し，アルキル鎖を表層に向けて存在していることにより疎水性を呈するものであると認められる。ここにいう被覆層のステアリン酸アルミニウム及びジステアリン酸アルミニウムはいずれも金属セッケンである。

この点，公開特許公報である刊行物２（特表２００２－５２０２６４号公報，甲２の２）には，同じ酸化チタンであるＭＴ　１００ＴＶにつき，アルミナとステアリン酸アルミニウムで被覆されていると記載されており（【００１９】)，親水性，疎水性の両方の性質を持つかのような記載となっているが，同公報はフランス国のロレアルの特許出願に係るものにすぎないから，同公報中の記載が，製造販売元であるテイカ株式会社自身による構造の分析報告を覆すに足りるものではない。

（３）相違点の認定及びそれについての判断について

補正前発明の（ｂ）成分「疎水性表面を付与するために，金属セッケンで被覆された油分散化二酸化チタン」は，微粉化された二酸化チタンであって，表面が金属セッケンにより被覆されていることにより，油相に分散化するための疎水性表面性能が付与されたものである。他方，上記（２）のとおり，引用発明における二酸化チタンも，金属セッケンで被覆されたもので，表面は疎水性を有する。

そうすると，審決は，補正前発明と引用発明の相違点として「二酸化チタンが，本件発明においては「疎水性表面を付与するために，金属セッケンで被覆された油分散化二酸化チタン」と特定されているのに対し，引用発明においてはそのような特定がなされていない点」を認定したが，実質的には，二酸化チタンの金属セッケンによる被覆が，補正前発明では「疎水性表面を付与するため」のものであるのに対して，引用発明では目的が不明である点ということになる。しかしながら，被覆の目的いかんによって発明の構成が変化するわけではないから，補正前発明と引用発明に構成上の実質的な相違点はないというべきである。したがって，相違点に係る容易想到性を問題とする余地もまたないし，補正前発明が引用発明にはない顕著な効果を見出したものとも認められない。

したがって，補正前発明は特許を受けることができないと判断した審決の結論に誤りはない。

## ５　検討事項及び検討結果

（１） 検討事項１：審決，判決の補正却下の判断は妥当であるか。

ア　検討事項

本件においては，「（ｂ）疎水性表面を付与するために，金属セッケンで被覆された

油分散化二酸化チタン」とあったのを，「（ｂ）平均粒径が１０ｎｍ～１５０ｎｍの粒状二酸化チタンを含み，ＴｉＯ$_2$の量は，分散物が４０重量%を超える固体含量を有するような量であり，オイルが，植物油，脂肪酸グリセリド，脂肪酸エステル又は脂肪族アルコールから選択される，オイル分散物」と補正した。

この点について，審決が『「金属セッケンで被覆され」ないものにまで拡張するとともに，「平均粒径が１０ｎｍ～１５０ｎｍの粒状」であり，また，「分散物が４０重量%を超える固体含量を有するような量であり，オイルが，植物油，脂肪酸グリセリド，脂肪酸エステル又は脂肪族アルコールから選択される，オイル分散物」であるという，金属セッケンによる被覆とは関係のない事項について限定するものであるから，・・・「特許請求の範囲の減縮」に該当するものではない。』と判断したのに対し，判決は『したがって，補正前発明のＵＶ－吸収体混合物における，「二酸化チタン」は，金属セッケンで被覆されたものに限られていたというべきである。一方，補正発明における「オイル分散物」は，「二酸化チタン」がオイルに分散されてなる分散物であるが，特許請求の範囲の記載上，「二酸化チタン」に「金属セッケンで被覆された」という制限がなくなっている以上，金属セッケンで被覆されているものといないものの両方を含むといわざるを得ないから，金属セッケンで含まれていなかったものを新たに発明の対象に加えたことになる。また，補正発明における「二酸化チタン」は，「オイル分散物」の一成分にすぎず，「オイル分散物」そのものではないから，「オイル分散物」中における「二酸化チタン」以外の成分であるオイル等の成分が，補正前発明には含まれていなかったにもかかわらず，補正発明ではその対象となり，発明の対象が付加されたことになる。』と判断した。

この点を踏まえて，検討事項１について検討した。

イ　検討結果

この補正は「金属セッケンで被覆された」との発明の構成要素を削除する事項を含むものであるから，文言上及び技術常識上，特許請求の範囲の減縮ということは到底できず，補正却下の判断は妥当であるという意見で一致した。

他に以下の意見があった。

・「金属セッケンで被覆された」との部分を削除せずに，「オイルが，植物油，脂肪酸グリセリド，脂肪酸エステル又は脂肪族アルコールから選択される」との部分を追加するのであれば，適法な補正であった可能性がある。

・オイルを特定する補正については外的付加となるおそれがある。

・オイルをマーカッシュ形式で表現しようとした意図が不明である。

・本件発明の実体は補正後の特許請求の範囲に記載のオイル分散物を含む，ＵＶ－吸収体混合物であるのかもしれない。しかし，補正の制限がないのであればいざ知らず，この補正は審判請求時の補正であって，補正の目的が制限されるから，適法な補正とはいえない。オイル分散物としたいのであれば，分割出願して対応すべきであった。

（２） 検討事項２：審決は進歩性なしとしたが，判決では，本願発明と引用発明とに構成上の実質的な相違点はない（すなわち新規性がない）として請求を棄却した。

ア　進歩性がないとした審決に対し，新規性がないと判示するのは妥当か。

（ア）検討事項

審決が『引用発明の「酸化チタン」におけるステアリン酸アルミニウムによる被覆を，「疎水性表面を付与するため」のものとすることは容易になし得るものである。』と判断したのに対し，判決はこの点について『被覆の目的いかんによって発明の構成が変化するわけではないから，補正前発明と引用発明に構成上の実質的な相違点はないというべきである。』と判断した。

この点を踏まえて検討事項２のアについて検討した。

（イ） 検討結果

一般的に，新規性がないとの拒絶理由が通知されていない場合において，新規性がないことを理由に拒絶されることが出願人にとって不意打ちにあたるのであれば，妥当とはいえない。

しかしながら，本件において審決で容易と判断した事項は，①新規性がないと判断することとそれほど大きな違いがあるとはいえないこと，②本件においては審査段階で新規性否定の拒絶理由通知がされていたこと，③拒絶理由が通知され，意見書を提出する時点，審判請求の時点で補正の機会が与えられており，それらの機会に新規性について検討し，補正することが可能であったこと，④本件のように「疎水性表面を付与するため」との目的で物が特定されている場合，新規性で判断するか進歩性で判断するかは微妙な部分があること，を総合的に判断すると，本件の場合には，進歩性なしとした審決に対し，新規性なしと判示することは不意打ちにあたるとはいえないという意見でおおむね一致した。（参考判決：昭和５６（行ケ）８，昭和５９年９月２６日，判例タイムズ５４３－１８３）

一方，出願人の立場としては，新規性なしの拒絶理由が通知された場合と，進歩性なしの拒絶理由が通知された場合とでは対応が異なるので，新規性の拒絶理由が通知されることなく拒絶されるのは，若干酷であるとの意見もあった。

イ　判決では「疎水性表面を付与するため」は目的であり，被覆の目的いかんによって発明の構成が変化するわけではないとしているが，目的で構成が変化しないといえるか。

（ア） 検討事項

「疎水性表面を付与するため」との事項について，判決が『引用発明では目的が不明である点ということになる。しかしながら，被覆の目的いかんによって発明の構成が変化するわけではない』と判断した点について検討した。

（イ） 検討結果

本件においては，「疎水性表面を付与するため」との事項は物の構成に変化を与え

ることはないとの点で一致した。

他に以下の意見があった。

・一般的には，目的が物の構成に変化を与えることはないということはできず，物をその目的によって特定することによって，物の構成が変化する場合もあるのではないか。

・目的は主観的なものであり，物の構成とはならないから，判決の判断に賛成する。

・また，「・・・を付与するための」との記載を用いて，用途を特定するような記載とすれば，そのような記載がない物とは区別されるのではないか。

・判決ではなぜ「被覆の目的いかんによって発明の構成が変化するわけではない」と判断したのかその理由が十分に示されていないのではないか。

・出願人としては，一般的には，特許請求の範囲において，構成要件の一部について，その関係や構造を適切に説明できないときなどには，その構成要件の一部をさらに構成する要素が，特定の目的のための物であることを記載する必要がある場合があるとの意見があった。

ウ　審決では「疎水性表面を付与するため」について，審決時に新たに引用した（拒絶査定で指摘はある）刊行物２の記載を用いて容易であるとしているが，妥当か。

（ア）検討事項

審決で『刊行物２の摘示２ａには・・・と記載されるとおり，一般的に，「脂肪酸と１価又は多価金属・・・との塩」による被覆は，「疎水性」を付与する目的で行われると認められ，・・・「疎水性表面を付与するため」のものとすることは容易になし得るものである。』として，審決時に新たに引用した（拒絶査定で指摘はある）刊行物２の記載を用いて容易であるとした点が妥当であるかについて検討した。

（イ）検討結果

拒絶査定で通知されている刊行物であり，審判請求時に補正の機会もあったから，妥当であるとの意見でおおむね一致した。

（刊行物２の取り扱いを，次の検討事項３で検討された調査嘱託の取り扱いと関連して考察すると，）刊行物２の内容がそのまま支持されて判決されたのであれば問題がないが，裁判の段階で調査嘱託がされ，刊行物２の記載から導かれる事項とは異なる事実を根拠に判決がされているから（判決では『調査嘱託の結果及び乙２によれば・・・疎水性を呈するものであると認められる。・・・この点，公開特許公報である刊行物２・・・には・・・親水性，疎水性の両方の性質を持つかのような記載となっている』とある。），結果的に原告にとっては不意打ちとなる点で問題があるのではないかとの意見があった。

（３）　検討事項３：判決は，アルミナとステアリン酸アルミニウムとで被覆した二酸化チタンについて，公開特許公報である刊行物２では，親水性，疎水性両方の性質を

持つかのような記載となっているが，製造販売元の分析報告を覆すものでなく疎水性を呈するものであるとしている。

公報の内容を覆す実験結果が提出された場合に，どちらを優先すべきか。

ア　検討事項

判決で『刊行物１の実施例【表１】に記載された「酸化チタン（ＴＩＴＡＮＩＵＭ　ＤＩＯＸＩＤＥ　ＭＴ　１００ＴＶ　ＴＡＹＣＡ)」の組成，構造ないし性質は，製造販売元であるテイカ株式会社に対する調査嘱託の結果及び乙２によれば，・・・疎水性を呈するものであると認められる。・・・この点，公開特許公報である刊行物２（特表２００２－５２０２６４号公報，甲２の２）には・・・親水性，疎水性の両方の性質を持つかのような記載となっているが，同公報はフランス国のロレアルの特許出願に係るものにすぎないから，同公報中の記載が，製造販売元であるテイカ株式会社自身による構造の分析報告を覆すに足りるものではない。』と判断されている点を踏まえ，検討事項３について検討した。

イ　検討結果

以下の意見があった。

・基本的には引用刊行物の記載事項に基づいて引用発明を認定することになるが，公報に記載された事項が全て正しいとは限らないので，公報の内容とは異なる実験結果が提出されたとしても，それが正しいものであればそれを採用することは妥当である。

・調査嘱託自体は適法な手続きであり（民訴法１８６条）スマートなやり方であるが，公報の内容に基づいた主張（「親水性と疎水性とを併せ持つ」との主張）が裁判という最終段階で提出された証拠によってひっくり返されてしまう（「疎水性を呈する」）のは原告にとって酷ではないか。

・審判段階でＴＩＴＡＮＩＵＭ　ＤＩＯＸＩＤＥ　ＭＴ　１００ＴＶ　ＴＡＹＣＡの実態が明らかになっていれば新たに拒絶理由が通知されることになったであろうし，その場合は原告は無理な主張をしなかったと考えられるから，この点を審査・審判の段階で調査していればよかったのではないか（特許法１５１条により審判手続に引用)。

・上記意見を踏まえると，審判に差し戻す判決であってもよかったのではないか。

・審決は進歩性なしとしているから，調査嘱託の結果によって新規性なしとしないのであれば問題はないか。

・調査嘱託の結果によって，刊行物に記載されている事項に間違いがあるということになるから，当該刊行物に記載された事項を用いて進歩性を否定できないことになるが，新規性なしとするのであれば問題はないのではないか。新規性喪失の基礎をなす引用発明特定事項の解釈にあたり出願前の文献に捉われる必要はない（公知公用の事実を証人尋問で裏付けるのも同じこと)。しかし，進歩性の裏付けとなる技術常識を定めるのに一介の調査嘱託の結果に頼るのは如何か（出願人の反対尋問権も保障され

ていない)。

以上

# 第７事例（特許化学２）

| | |
|---|---|
| 審判番号 | 無効２０１１－８００１３０号　（特許第４７２５５３３号） |
| 事件番号 | 平成２４年（行ケ）第１０１１１号 |
| 発明の名称 | シンチレータパネル |
| 主な論点 | 進歩性（材料の選択，効果の参酌） |

## １　事件の概要

被写体の放射線画像を形成する際に用いられるシンチレータパネルに関する発明が対象である。審決では，本件発明と引用発明の相違点及び本件発明の有する効果を考慮して，引用発明をもとに本件発明に想到することは容易ではないと判断された。これに対し，原告（請求人）が審決の取消を求めて提訴したところ，判決は，周知技術及び各刊行物の記載から，本件発明に想到することは容易であったとして，審決を取り消した。

## ２　検討事項の概要

（１）　検討事項１：容易想到性の判断

審決では，甲第１号証（特開 2001-255610 号公報）に甲第 7 号証（特開 2001-183464 号公報）を適用し，本件発明の発明特定事項「酸化チタンの白色顔料及びバインダー樹脂からな」る「反射層上に形成するＣｓＩ：Ｔｌの針状結晶膜を直接蒸着により形成すること」を得ることは，「蒸着させる対象面の材質，構造で，蒸着膜の成長が左右され」，当業者にとって容易でない，と判断した。

これに対し，判決では，「蒸着させる対象面の材質，構造で，蒸着膜の成長が左右される」と審決と同様，認めているが，当業者にとって「格別の創意工夫」を要しない，として，当業者にとって容易と判断した点。

（２）　検討事項２：周知技術の認定

判決では，甲第７号証についての，Ａｌ膜以外の反射層に，ＴｉドープＣｓＩのシンチレータ層を蒸着する記載も示唆もないとする被告の主張に対し，反射層のあらゆる材質について，蛍光体層を蒸着する記載，示唆がなくても，周知技術と認められると判断した点。

（３）　検討事項３：　容易想到性の判断（「具体的条件」の考慮）

判決では，蛍光体層を反射層に蒸着するのは周知とし，甲第 7 号証及び甲第 39 号証に，柱状結晶のＣｓＩ：Ｔｌを蒸着する際の「具体的条件」について何ら記載されていないことから，格別の困難を伴わずに普通に行われている事項と判断した点。

（４）　検討事項４：容易想到性の判断（本件発明のシンチレータ層が「格別特殊な条件」で形成されるといえるか）

判決では，本件発明にはシンチレータ層を形成するための具体的条件が記載されてい

るが，「格別特殊な条件」で形成されるとは認められないと判断した点。

（５）　検討事項５：甲１に記載の発明の認定

ア　甲１には，フロント側及びバック側の蛍光スクリーン，放射線像変換パネルから構成される放射線画像形成材料が記載されるが，審判決とも，そのうち，フロント側の蛍光スクリーンだけを甲１発明と認定している点。

イ　甲１には，ＣｓＩ：Ｔｌの蒸着膜からなる放射線吸収性蛍光体層と二酸化チタン及び結合剤を溶剤中に混合分散した塗布液を塗布乾燥することで形成された拡散反射層を有する蛍光スクリーンの具体例（実施例）はなく，これらの各要素が個別に甲１に記載されるが，かかる甲１の記載から，審決記載の甲１号証発明を認定している点。

## ３　審決の概要

（１）本件発明１（訂正後の請求項１）

「基板上に反射層及びヨウ化セシウムと少なくとも１種類以上のタリウムを含む添加剤を原材料として蒸着により形成された柱状結晶構造のシンチレータ層を有するシンチレータパネルであって，

該反射層が，該基板と該柱状結晶構造のシンチレータ層との間に存在し，アルミナ，酸化イットリウム，酸化ジルコニウムおよび酸化チタンから選ばれる少なくとも一種の白色顔料及びバインダー樹脂からなり，

該柱状結晶構造のシンチレータ層は，該反射層の表面に柱状結晶体を成長させて形成したものであり，

該シンチレータパネルは，入射された放射線のエネルギーを吸収してその強度に応じた電磁波を発光し，該電磁波を吸収して画像信号を出力する出力基板とともに撮像パネルを構成し，

該出力基板は，光電変換素子を備えていることを特徴とするシンチレータパネル。」

（２）刊行物（特開２００１－２５５６１０号公報（甲第１号証））に記載された発明（以下，「甲１発明」という。）

「フロント側の蛍光スクリーン２０ｂは，バック側の蛍光スクリーン２０ｃ，及びその間のセンターの放射線像変換パネル２０ａとともに放射線画像形成材料２０を形成し，

フロント側蛍光スクリーン２０ｂは順に，支持体２１ｂ，放射線吸収性蛍光体層２２ｂ，および保護層２４ｂから構成されており，

支持体２１ｂは，ポリイミド樹脂からなる厚みが５０μｍ乃至１ｍｍのシートあるいはフィルムであり，

放射線吸収性蛍光体層２２ｂは，ＣｓＩ：Ｔｌの針状結晶膜である蒸着膜からなり，

支持体２１ｂと放射線吸収性蛍光体層２２ｂとの間に，拡散反射層を設け，

拡散反射層は，二酸化チタンおよび結合剤を溶剤中に混合分散して塗布液を調製した後，これを支持体上に塗布乾燥することにより形成する，

フロント側の蛍光スクリーン２０ｂ。」

（３）　本件発明１の進歩性

ア　本件発明１と甲１発明との一致点

「基板上に反射層及びヨウ化セシウムと少なくとも１種類以上のタリウムを含む添加剤を原材料として蒸着により形成された柱状結晶構造のシンチレータ層を有するシンチレータパネルであって，

該反射層が，該基板と該柱状結晶構造のシンチレータ層との間に存在し，酸化チタンの白色顔料及びバインダー樹脂からなり，

該シンチレータパネルは，入射された放射線のエネルギーを吸収してその強度に応じた電磁波を発光し，撮像パネルを構成する，

シンチレータパネル。」

イ　本件発明１と甲１発明の相違点

（相違点１）

本件発明１の柱状結晶構造のシンチレータ層は,「酸化チタンの白色顔料及びバインダー樹脂からな」る「反射層の表面に柱状結晶体を成長させて形成したものであ」るのに対し，甲１発明の「ＣｓＩ：Ｔｌの針状結晶膜である蒸着膜からな」る「放射線吸収性蛍光体層２２ｂ」は，上記発明特定事項を備えていない点。

（相違点２）

本件発明１のシンチレータパネルは,「該電磁波を吸収して画像信号を出力する出力基板とともに撮像パネルを構成し，該出力基板は，光電変換素子を備えている」のに対し，甲１発明の「フロント側の蛍光スクリーン２０ｂ」は,「放射線画像形成材料２０」を構成するものの，上記発明特定事項を備えていない点。

ウ　相違点の検討

（ア）相違点１について

甲第１号証の段落【００５１】及び【００５３】には，放射線吸収性蛍光体層が蒸着膜でもよく，蒸着膜などのように放射性吸収蛍光体の凝集体からなる場合の例としてＣｓＩ：Ｔｌなどの針状結晶膜があることが開示され，甲第１号証の段落【００８４】～【００８８】には，拡散反射層が支持体と放射線吸収性蛍光体層との間に設けられ，二酸化チタンなどの微粒子状の光反射性物質および結合材を溶剤中に混合分散して塗布液を調整した後，これを支持体上に塗布乾燥することにより形成することができることは開示されているものの，二酸化チタンなどの微粒子状の光反射性物質および結合材を溶剤中に混合分散して塗布液を調整した後，これを支持体上に塗布乾燥することにより形成した拡散反射層の表面に柱状結晶体を蒸着により成長させて放射線吸収性蛍光体層を形成することは開示

されていない。

また，甲第７号証の段落【００７３】の記載から，ガラス製の基板２６上に真空蒸着法により形成された反射膜としてのＡｌ膜１３の表面に蒸着法によってＴｌドープのＣｓＩによる柱状構造のシンチレータ１６を形成することは読み取れるものの，酸化チタンの白色顔料及びバインダー樹脂からなる反射層の表面に蒸着法によってＴｌドープのＣｓＩによる柱状構造のシンチレータ１６を形成することは開示されていない。

そして，蒸着により膜形成を行う場合，蒸着させる対象の表面の材質，構造により膜の成長がうまくいくかどうかが左右されることは，当業者にとって常識的な事項であることから，甲第７号証に開示された上記技術から，甲１発明における拡散反射層上に形成するＣｓＩ：Ｔｌの針状結晶膜を，二酸化チタンおよび結合剤を溶剤中に混合分散して塗布液を調製した後，これを支持体上に塗布乾燥することにより形成された拡散反射層上に直接蒸着により形成することを導き出すことは，当業者にとって容易になし得たことではない。

また，甲１発明に甲第７号証に開示された上記技術を適用すると，甲１発明の拡散反射層をＡｌ蒸着膜とし，Ａｌ蒸着膜の表面に蒸着法によってＴｌドープのＣｓＩによる柱状構造のシンチレータ１６を形成することになるから，本件発明１の発明特定事項である「酸化チタンの白色顔料及びバインダー樹脂からな」る「反射層上に形成するＣｓＩ:Ｔｌの針状結晶膜を直接蒸着により形成すること」を導き出すことは，当業者にとって容易になし得たことではない。

（イ）本件発明１の効果について

請求人は，「明細書の【００３５】，【００３８】の記載から，反射層が接着層として有効に機能するのは，バインダーとしてガラス転位温度（Ｔｇ）が３０～１００℃のポリマーを反射層が含有し，且つ基板温度が１５０℃～２５０℃で蒸着によるシンチレータ層の形成が実施される場合であるところ，本件発明１においては，それらについて何ら特定されていない。」旨主張している。

しかしながら，バインダー樹脂のガラス転移温度が，ヨウ化セシウムと少なくとも１種類以上のタリウムを含む添加剤を原材料として蒸着により柱状結晶構造のシンチレータ層を形成する際の基板温度よりも低くなることは，当業者にとって本件特許出願時に常識的事項であり，本件発明１において「バインダーとしてガラス転位温度（Ｔｇ）が３０～１００℃のポリマーを反射層が含有」するという特定事項及び「基板温度が１５０℃～２５０℃で蒸着によるシンチレータ層の形成が実施される」という特定事項の限定がなくても，本件発明１は「柱状結晶構造のシンチレータ層と反射層との接着性が向上」する効果を備えているのである。よって，上記請求人の主張を採用することはできない。

また，請求人は，「柱状結晶構造のシンチレータ層を蒸着により形成する場合

には，反射層が接着層として有効に機能するか如何に拘わらず，蒸着時のスプラッシュによって柱状結晶が異常成長し，シンチレータ層の表面に凹凸が生じ得るから，仮に反射層が接着層として有効に機能したとしても，次の理由により，シンチレータ層表面の凹凸が良好となり，平面受光素子との密着性が向上する，とはいえない。」旨主張している。しかしながら，本件発明１は，柱状結晶構造のシンチレータ層の蒸着時に生じるスプラッシュによるシンチレータ層表面の凹凸を解決すべき課題とするものではないから，上記請求人の主張を採用することはできない。

一方，被請求人が主張する，「白色顔料とバインダー樹脂からなる反射層の表面に柱状結晶構造のシンチレータ層を成長させて形成することにより，基板に凹凸や欠陥があっても，白色顔料とバインダー樹脂からなる反射層によりこれを覆い隠すことができるので，基板の表面粗さのばらつきの影響を無効化して平滑性（表面性）が良好な表面を容易に得ることができる。これにより，柱状結晶構造の異常成長を防止し，根元から結晶をきれいに成長させることができる。」（上記「５．（３）エ（ア)」参照。）との効果は，本件特許の明細書，特許請求の範囲及び図面には記載されておらず，かつそれらから自明のこととも認められないので，採用することはできない。

しかしながら，本件特許の明細書の段落【００３５】，【００３８】及び【００７１】には，反射層が，基板と該柱状結晶構造のシンチレータ層との間に存在し，アルミナ，酸化イットリウム，酸化ジルコニウムおよび酸化チタンから選ばれる少なくとも一種の白色顔料及びバインダー樹脂からなる該反射層の表面に，柱状結晶体を成長させて形成した柱状結晶構造のシンチレータ層を形成したことにより，柱状結晶構造のシンチレータ層と反射層との接着性を向上させることが明示されていることから，本件発明１は，柱状結晶構造のシンチレータ層と反射層との接着性を向上させ，それにより鮮鋭性を向上させるという効果を備えていることが明らかである。ゆえに本件発明１は，甲第１号証ないし甲第１３号証の開示内容から当業者が予測しうることはできない，格別の効果を奏するものである。

（ウ）結論

以上のことから，本件発明１は，甲１発明と甲第１号証ないし甲第１３号証に開示された事項から，当業者が容易に導き出しうる発明であるとはいえない。

（なお，相違点２については，「甲１発明は，「ＣｓＩ：Ｔｌの針状結晶膜である蒸着膜からな」る「放射線吸収性蛍光体層２２ｂ」を備えており，「ＣｓＩ：Ｔｌ」が放射線を受けて発光することは，当業者における技術常識である。」と判断された。）

## ４　判決の概要

（１）取消事由１（本件発明１と甲１発明の相違点１の判断における理由不備）

ア　蒸着対象に係る認定について

各種刊行物の記載内容から判断すると，「蒸着により膜形成を行う場合，蒸着させる対象の表面の材質，構造により膜の成長がうまくいくかどうかが左右されること」は，当業者にとって常識的な事項であることが優に認められる。

イ　ガラス転移温度と基板温度との関係に係る認定について

各種刊行物の記載によれば，蒸着によりＣｓＩ：Ｔｌを形成する際の基板温度を１５０～３００℃の範囲にすることは，技術常識であると認められる。しかし，上記刊行物には，樹脂上にＣｓＩ：Ｔｌを形成すること，樹脂上に形成されるＣｓＩ：Ｔｌが柱状結晶構造であること，及び基板温度とバインダー樹脂のガラス転位温度との関係については，何ら記載はなく，示唆もない。

本件発明１では，バインダー樹脂の具体的な材質やガラス転位温度，ヨウ化セシウムと少なくとも１種類上のタリウムを含む添加剤を原材料として蒸着により柱状結晶構造のシンチレータ層を形成する際の基板温度とバインダー樹脂のガラス転移温度との関係については，何ら特定されていない。

本件明細書（甲３２）には，蒸着によりシンチレータを形成する際の基板温度は通常１５０℃～２５０℃であること，及びバインダー樹脂として好ましい材料及びガラス転移温度について記載されており，バインダー樹脂として接着性の観点で好ましいとされる（【００７１】）ポリエステル樹脂，ポリウレタン樹脂のガラス転移温度は，それぞれ－１８～８４℃，－３０～１０６℃であり，また，実施例で用いられているポリエステル樹脂（バイロン６３０）（【０１０３】）のガラス転移温度は，７℃であって，これらについては，ガラス転移温度が，蒸着によりシンチレータを形成する際の通常の基板温度である１５０℃～２５０℃よりも低いということがいえる。

しかし，他方，本件明細書においてバインダー樹脂として列挙されている材料の中には，ガラス転移温度（Ｔｇ）が１８０℃以上であることが好ましいとされているポリアミド樹脂及びアクリル系樹脂が含まれている。

そうすると，本件明細書には，ガラス転移温度が１８０℃以上のバインダー樹脂上に，基板温度を１５０℃～２５０℃として蒸着によってシンチレータ層を形成することも記載されているといえるから，バインダー樹脂のガラス転移温度は，必ずしも基板温度より低くなるものではない。

また，各刊行物の記載によれば，ガラス転移温度が１８０℃を超える樹脂を下地層として，蒸着により蛍光体を形成することが本件出願前から普通に行われていたことが認められる。したがって，蒸着によりＣｓＩ：Ｔｌを形成する際の基板温度を１５０～３００℃の範囲にすることが技術常識であるとしても，バインダー樹脂

のガラス転移温度は，必ずしも基板温度より低くなるものではない。

以上のとおりであるから，「バインダー樹脂のガラス転移温度が，ヨウ化セシウムと少なくとも１種類以上のタリウムを含む添加剤を原材料として蒸着により柱状結晶構造のシンチレータ層を形成する際の基板温度よりも低くなること」が，本件特許の出願時に当業者にとって常識的な事項であったとする審決の認定は誤りである。

（２）取消事由２（本件発明１と甲１発明の相違点１の判断の誤り，本件発明１の効果の認定の誤り）

ア　周知技術

甲第７号証，甲第３８号証及び甲第８号証の記載によれば，基板と蒸着により形成された蛍光体層との間に反射層が設けられている蛍光体パネル／スクリーンにおいて，蛍光体層を反射層の表面に蒸着により形成することは，周知技術であると認められる。

また，甲第３８号証，甲第８号証及び甲第３９号証の記載によれば，バインダー樹脂を含んだ反射層の表面又は反射機能を有する樹脂基板の表面に，蛍光体層を蒸着により形成することも，周知技術であると認められる。

イ　相違点１の判断について

確かに，甲第１号証には，放射線吸収性蛍光体層は蒸着膜でもよく，蒸着膜などのように放射性吸収蛍光体の凝集体からなる場合の例としてＣｓＩ：Ｔｌなどの針状結晶膜があること（【００５１】及び【００５３】），拡散反射層が支持体と放射線吸収性蛍光体層との間に設けられ，拡散反射層は，二酸化チタンなどの微粒子状の光反射性物質及び結合材を溶剤中に混合分散して塗布液を調整した後，これを支持体上に塗布乾燥することにより形成することができること（【００８４】～【００８８】）は記載されているが，二酸化チタンなどの微粒子状の光反射性物質及び結合材を溶剤中に混合分散して塗布液を調整した後，これを支持体上に塗布乾燥することにより形成した拡散反射層の表面にＣｓＩ：Ｔｌなどの柱状結晶体膜を蒸着により成長させて放射線吸収性蛍光体層を形成することについては記載されていない。

また，前記のとおり，「蒸着により膜形成を行う場合，蒸着させる対象の表面の材質，構造により膜の成長がうまくいくかどうかが左右されること」は，常識的な事項である。

そうすると，一見すると，甲１発明に甲第７号証記載の技術を適用すること，すなわち，甲１発明に，反射膜としてのＡｌ膜上に，蒸着法によって成長させたＴｌドープのＣｓＩが用いられている柱状結晶構造のシンチレータを形成するという技術を適用して，本件発明１と甲１発明の相違点１に係る本件発明１の構成を得ることは，当業者にとって容易になし得たことではないようにも見える。

しかし，基板と蒸着により形成された蛍光体層との間に反射層が設けられている蛍光体パネル／スクリーンにおいて，蛍光体層を反射層の表面に蒸着により形成することは，周知技術であり，バインダー樹脂を含んだ反射層の表面又は反射機能を有する樹脂基板の表面に，蛍光体層を蒸着により形成することも，周知技術である。

そして，甲第７号証及び甲第３９号証には，柱状結晶構造のＣｓＩ：Ｔｌを蒸着する際の具体的な条件については何ら記載されておらず，このことからすると，Ａｌ膜や樹脂基板上に柱状結晶構造のＣｓＩ：Ｔｌを蒸着することは，格別の困難を伴わずに普通に行われている事項であると認められる。

以上によれば，甲１発明，すなわち，放射線吸収性蛍光体層２２ｂが，ＣｓＩ：Ｔｌの針状結晶膜である蒸着膜からなり，支持体２１ｂと放射線吸収性蛍光体層２２ｂとの間に，拡散反射層を設け，拡散反射層は，二酸化チタンおよび結合剤を溶剤中に混合分散して塗布液を調製した後，これを支持体上に塗布乾燥することにより形成する発明において，上記拡散反射層上にＣｓＩ：Ｔｌを蒸着によって柱状結晶を成長させることは，当業者にとって格別の創意工夫を要するものとは認められない。

ウ　本件発明１の効果について

本件発明１は，反射層を白色顔料及びバインダー樹脂で形成することで，高い発光取り出し効率をほとんど減じることなく，鮮鋭性が飛躍的に向上するものである。

甲１発明の拡散反射層は，二酸化チタン及び結合剤を溶剤中に混合分散して塗布液を調製した後，これを支持体上に塗布乾燥することにより形成するものであり，白色顔料及びバインダー樹脂で形成されているものである。

そうすると，甲１発明も，本件発明１と同様に，高い発光取り出し効率をほとんど減じることなく，鮮鋭性が飛躍的に向上するものと認められる。

なお，平面受光素子面間での鮮鋭性の劣化が少ないという効果について，本件明細書には，「なお，シンチレータパネルと平面受光素子面を貼り合せる際に，基板の変形や蒸着時の反りなどの影響を受け，フラットパネルデテイクタの受光面内で均一な画質特性が得られないという点に関して，該基板を，厚さ５０μｍ以上５００μｍ以下の高分子フィルムとすることでシンチレータパネルが平面受光素子面形状に合った形状に変形し，フラットパネルデテイクタの受光面全体で均一な鮮鋭性が得られる。」（【００６２】）との記載はあるが，本件発明１は，基板を厚さ５０μｍ以上５００μｍ以下の高分子フィルムとするものとしては特定されていない。

したがって，本件発明１は，平面受光素子面間での鮮鋭性の劣化が少ないという効果を奏するものとはいえない。

以上のとおり，本件発明１の効果と同様の効果を甲１発明も奏するものであるから，本件発明１は，当業者が予測し得ない格別の効果を奏するものであるとはいえない。

以上のとおり，甲１発明に周知技術を適用して，本件発明１と甲１発明の相違点１に係る構成を得ることは，当業者にとって容易になし得たことであり，また，本件発明１は，当業者が予測し得ない格別の効果を奏するものでもない。

## ５　検討事項及び検討結果

（１）検討事項１：

審決では，甲第１号証（特開 2001-255610 号公報）に甲第７号証（特開 2001-183464 号公報）を適用し，本件発明の発明特定事項「酸化チタンの白色顔料及びバインダー樹脂からな」る「反射層上に形成するＣｓＩ：Ｔｌの針状結晶膜を直接蒸着により形成すること」を得ることは，「蒸着させる対象面の材質，構造で，蒸着膜の成長が左右され」，当業者にとって容易でない，と判断したのに対し，判決では，「蒸着させる対象面の材質，構造で，蒸着膜の成長が左右される」と審決と同様，認めているが，当業者にとって「格別の創意工夫」を要しない，として，当業者にとって容易と判断した点。

審決は，「蒸着させる対象面の材質，構造で，蒸着膜の成長が左右され」ることが技術常識であることを踏まえ，甲７に開示されたＡｌ膜表面に蒸着法によってＴｌドープのＣｓＩによる柱状構造のシンチレータを形成する事項の開示を前提としても，相違点１に想到することは創意工夫を要すると判断しており，この審決の判断は当業者の感覚からはもっともであるとの意見が大勢を占めた。特に，材料分野の新規技術の進歩性を考える場合，甲１発明における放射線吸収蛍光体層（シンチレータ層）を「酸化チタンの白色顔料及びバインダー樹脂からなる」ものにすることは甲７に開示されておらず，「蒸着法には種々のものが有り，被蒸着材の材質構造によって適切なものを用いてよい」程度の開示しか伴わない追加周知文献を用いて審決の結論を覆すことは適切ではないとの意見があった。

もっとも，本件においては，審判段階あるいは審決取消訴訟で提示された甲８（特開 2003-207862），甲３８（特開 2004-163410），甲３９に，本件発明と同様の酸化チタンを含有する樹脂からなる反射層上に蒸着を行って蛍光体層（シンチレータ層）を得ることが開示されており，これらの周知技術の存在を踏まえると，酸化チタン及びバインダー樹脂からなる反射層の表面に柱状結晶構造のシンチレータ層を形成する技術を甲１発明に適用することに困難性がないとの判決の結論もやむを得ないとの意見が大勢を占めた。

事実，判決も，前記技術常識を踏まえれば，甲１及び甲７のみでは相違点１を本件発明のようにすることは当業者に容易になし得たことではないことを示唆しており，「蒸着させる対象面の材質，構造で，蒸着膜の成長が左右され」ることが技術常識であることを前提に審判決の間に判断の矛盾があるとは云えないと思われる。

一般論としては，材料系の発明は材料の選択如何で新たな効果を奏する点に新規な技術的意義があるのだから，効果の検討を怠り材料一般で構造に変わりはないという進歩

性判断の手法が取られることに対しては危惧が表明された。本件に関しては,「鮮鋭性」という本件発明の効果がクレームに反映されていないことを判決は重視したのではないかとの意見があった。

（２）検討事項２：

判決では，甲第７号証についての，Ａｌ膜以外の反射層に，ＴｉドープＣｓＩのシンチレータ層を蒸着する記載も示唆もないとする被告の主張に対し，反射層のあらゆる材質について，蛍光体層を蒸着する記載，示唆がなくても，周知技術と認められると判断した点。

検討事項１と同様，甲１発明と本件発明の相違点１（酸化チタンとバインダー樹脂からなる反射層上に柱状結晶構造のシンチレータ層を蒸着することの開示の有無）を埋める周知技術の認定を踏まえたものであり，本件に関する限り判決の判断は問題ないのではないかとの意見が大勢を占めた。

（３）検討事項３：

判決では，蛍光体層を反射層に蒸着するのは周知とし，甲第７号証及び甲第39号証に，柱状結晶のＣｓＩ：Ｔｌを蒸着する際の「具体的条件」について何ら記載されていないことから，格別の困難を伴わずに普通に行われている事項と判断した点。

「具体的条件」が周知文献に「記載されていない」ことを根拠として，如何なる蒸着を行うことも設計事項であるとの判断手法が取られるとすれば，そのような判断手法は出願人（特許権者）の納得感を得られないとの意見で一致を見た。

検討事項４とも関係するが，本件発明では明細書に記載されたシンチレータ層形成の具体的条件が新規なものであるとの主張もされておらず，且つ当該条件がクレームに反映されてもいないことから，判決は，シンチレータ層形成の具体的条件如何によって想到容易の結論は左右されないと考えたのではないかと思われる。

「格別な条件で形成されているとは認めない」から本件発明の進歩性は認め難いとの説示は，それに至る根拠（本件明細書記載の条件が公知か非公知か）の裏付けに関する認定に具体性が欠けるようにも思われる。

尚，判決の説示において，甲７或いは甲３９に柱状結晶のＣｓＩ：Ｔｌを蒸着する際の「具体的条件」について何ら記載されていないことから，格別の困難を伴わずに普通に行われていると認定しながら，本件発明にはシンチレータ層を形成するための具体的条件が記載されているが「格別特殊な条件」で形成されるとは認められないから進歩性を認め難いという認定は，矛盾ではないかとの意見があった。

（４）検討事項４：

判決では，本件発明にはシンチレータ層を形成するための具体的条件が記載されているが，「格別特殊な条件」で形成されるとは認められないと判断した点。

前記（３）のとおり。

（５）検討事項５：

甲１に記載の発明の認定について

ア　甲１には，フロント側及びバック側の蛍光スクリーン，放射線像変換パネルから構成される放射線画像形成材料が記載されるが，審決も判決も，そのうち，フロント側の蛍光スクリーンだけを甲１発明と認定している点。

バック側スクリーン２０ｃ或いは放射線像変換パネルの構成から本件発明との一致点･相違点を審判請求人が主張していれば審決の結論も変わったかもしれないとの意見があった。

イ　甲１には，ＣｓＩ：Ｔｌの蒸着膜からなる放射線吸収性蛍光体層と二酸化チタン及び結合剤を溶剤中に混合分散した塗布液を塗布乾燥することで形成された拡散反射層を有する蛍光スクリーンの具体例（実施例）はなく，これらの各要素が個別に甲１に記載されるが，かかる甲１の記載から，審決記載の甲１号証発明を認定している点。

甲１にはシンチレータ層，酸化チタンの白色顔料イ及びバインダー層からなる反射層，基材という構成は個々に開示されているが，これを結びつける（同一文献中の実施形態同士を結合する）動機となる開示に欠け，そのため甲１発明からの想到容易は認められないという審決の結論が導かれたのではないかとの意見が大勢を占め，往々にして見られる所謂ペーパーイグザンプルを羅列した先行文献において，当該羅列された構成同士を結び付ける開示（具体的な実施例）を伴わないのに，当該先行文献によって進歩性を否定するような手法は採られるべきではないとの意見が大勢を占めた。この点，甲１の開示はある程度の具体性を伴っており，それが判決が審決の判断を覆した一つの決め手となったのかもしれない。

以上

# 第８事例（特許化学３）

| | |
|---|---|
| 審判番号 | 無効２０１０－８００１１４号（特許第４３３１７８２号） |
| 事件番号 | 平成２３年（行ケ）第１０１１８号 |
| 発明の名称 | 樹脂表面の形成方法，表面に異なる大きさの凹状部が混在する物品の製造方法及びその物品，手袋の製造方法及び手袋 |
| 主な論点 | 進歩性（効果の参酌，引用発明の認定，図面の解釈） |

## １　事件の概要

樹脂表面の形成方法，表面に異なる大きさの凹状部が混在する物品の製造方法及びその物品，手袋の製造方法及び手袋に関する発明が対象である。特許権者である原告は，相違点の認定の誤り及び相違点に係る判断の誤りを主張し，本件特許を無効とする審決の取消しを求めたものの，判決においては，原告の相違点の認定の誤りに関する主張を採用せず，相違点に係る本件審決の判断にも誤りはないとして，本件特許を無効とした審決が維持された事案である。

## ２　検討事項の概要

（１） 検討事項１：効果の参酌

原告は，気泡の量（５～３０ｖｏｌ％）及び気泡の平均径（５０μｍ以下）の数値限定により耐摩耗性及びグリップ性について格別顕著な効果を奏する旨主張している（判決文 P35~P36）。対して判決では，「明細書表３での気泡平均径による検証試験では気泡の量を一定にした旨の記載が無く，表４での気泡量による検証試験では平均径を一定にした旨の記載が無い」，「したがって，本件明細書【表３】【表４】の各記載から，本件発明１は気泡の量と平均径との関係が耐摩擦性及びグリップ性に及ぼす影響を考慮してそれらの数値を設定したものであると認めることはできず」格別顕著な効果を奏するものではないと判断した。この点は妥当か。なお，審決でも同様の理屈で格別顕著な効果が否定されている。

（２） 検討事項２：引用発明の認定

引用例１には発泡材料を使用することの記載はあるが，発泡材料の製法，気泡の量，気泡の径は一切記載されていない。しかし判決では（判決文Ｐ３３），「本願発明と形成方法は実質的に相違するものではないから引用発明１ａにおいても同様の二重構造が形成されていると認めるのが相当である。数値がなければ二重構造が生起されないというものではない」と判断した。このような判断は妥当であるといえるか。

（３） 検討事項３：引用例４の適用

審決で進歩性の否定に用いられた引用例４（甲第５号証）を，判決では，「引用例４に記載された事項は，通気性を有する手袋に関するものであって，引用発明１ａとは気

泡を含有することによって生ずる機能を異にするものであるから，引用発明１ａに引用例４に記載された事項を適用するのは相当でない。」と判断したが，結論としては審決を維持した。この点は妥当か。

（４） 検討事項４：引用発明の認定

引用例１の図３には，開口しない気泡を有するとも読み取れる層を記載した図面が開示されている。原告は，図３が発泡材料を開示していると認定した上で，図３によれば，引用例１の気泡開口の大きさは２００μｍ以上であって，本件請求項１とは異なると主張する。これに対して，判決は「図３がラテックスが非発泡である場合が記載されているとも考えられ，これが引用発明１ａの形成方法によって製造されたものと断定できない」，として拒絶している（判決文Ｐ３３中程）。これは妥当か。

（５） 検討事項５：同一証拠を周知技術・公知技術として採用することの妥当性

審決では，引用例３（甲第４号証に対応）を，技術常識の認定の証拠，すなわち，周知技術として使用しつつ別のところで，組合せに用いる公知技術としても採用している。問題はないか。判決では，公知技術としてのみ採用している。

## ３　審決の概要

（１）本件発明１（請求項１）

「異なる大きさの凹状部が混在することにより滑り止め効果と柔軟性を発揮し，しかも実用上十分な耐摩耗性を有する樹脂皮膜表面の形成方法であって，気泡を含んだ未固化状態の樹脂組成物の表面に粒状または／及び粉末状の付着体をその一部又は全部が表面に食い込んだ状態で付着させ，樹脂組成物の固化後に前記付着体を除去することにより第１の凹状部を形成し，第１の凹状部よりも小さい第２の凹状部は，未固化状態または固化状態の樹脂組成物に含まれている気泡が表面側で開口することによって形成されることを含み，上記第１の凹状部は，内径が１００μｍ～５００μｍであり，上記第２の凹状部は，樹脂皮膜(3)表面から窪んでいる第１の凹状部(31)の表面を含む樹脂皮膜(3)表面全体に多数形成されており，上記樹脂組成物は，天然ゴム，アクリロニトリルーブタジエンゴム，クロロプレンゴムを単独でまたは組み合わせて使用され，形成された樹脂皮膜に含まれる気泡の量は５～30vol%，気泡の長さ平均径は５０μｍ以下である，樹脂皮膜表面の形成方法。」

（２）引用発明１ａ（国際公開第２００５／００２３７５号（平成１７年（２００５年）１月１３日公開（甲１）に記載された発明）

「優れたグリップ，より高い吸汗性および絶縁体の柔軟な層を提供する，テクスチャード加工表面被覆手袋を製造する方法であって，ステップ：

（ｉ）型を凝固剤で処理する；

（ｉｉ）型を浸漬被覆することによりラテックスの第一層を形成する；

（ｉｉｉ）ラテックスの第一層をゲル化する；

（ｉｖ）型を浸漬被覆することによりラテックスの第一層の上に発泡ニトリルラテックスの第二層を形成する；

（ｖ）発泡ニトリルラテックスの第二層に離散粒子を塗布し，非ゲル化ラテックスの層に離散粒子を包埋する；

（ｖｉ）発泡ニトリルラテックスの第二層をゲル化する；

（ｖｉｉ）離散粒子を溶解する；

（ｖｉｉｉ）形成した層を熱硬化する；および

（ｉｘ）型から硬化したテクスチャード加工手袋を外す

を含む，方法であって，

該第二発泡ニトリルラテックス層は離散粒子の除去の後平均粒子サイズが約４００ミクロンである離散粒子の形の複数の痕を含み，該痕は実質的に第二発泡ニトリルラテックス層の表面を覆う緻密および一様な分布を有し，そこで該痕の分布は平均粒子サイズに依存する， テクスチャード加工表面被覆手袋を製造する方法。」

（３）一致点

「異なる大きさの凹状部が混在することにより滑り止め効果と柔軟性を発揮する樹脂皮膜表面の形成方法であって，

気泡を含んだ未固化状態の樹脂組成物の表面に粒状または／及び粉末状の付着体をその一部又は全部が表面に食い込んだ状態で付着させ，樹脂組成物の固化後に前記付着体を除去することにより第１の凹状部を形成し，

第１の凹状部よりも小さい第２の凹状部は，未固化状態または固化状態の樹脂組成物に含まれている気泡が表面側で開口することによって形成されることを含み，

上記第１の凹状部は，内径が１００μｍ～５００μｍであり，

上記第２の凹状部は，樹脂皮膜(3)表面から窪んでいる第１の凹状部(31)の表面を含む樹脂皮膜(3)表面全体に多数形成されており，

上記樹脂組成物は，天然ゴム，アクリロニトリルーブタジエンゴム，クロロプレンゴムを単独でまたは組み合わせて使用されてなる，

樹脂皮膜表面の形成方法。」

（４）相違点

ア　相違点１

第２の凹状部について，本件特許発明１においては「形成された樹脂皮膜に含まれる気泡の量は５～30vol%，気泡の長さ平均径は５０μｍ以下である」と特定されているが，甲第１号証発明１においては特に規定されていない点。

イ　相違点２

本件特許発明１においては「実用上十分な耐摩耗性を有する」と特定されているが，甲第１号証発明１においては特に規定されていない点。

（５）相違点の検討

ア　相違点１について

甲第１号証発明１において，第２の凹状部について，耐摩耗性とつかみ性との効果の兼ね合いを考慮しつつ気泡の量を１５～３０%と特定し，かつ，耐摩耗性などを考慮しつつ気泡の長さ平均径を１０～５０μｍと特定することは，甲第３号証乃至甲第５号証から当業者が容易になし得たことである。そして，それによりもたらされる効果も格別顕著であるとすることもできない。

…本件特許明細書においても，段落【0097】～【0101】において，樹脂皮膜に含まれる気泡の平均径が耐摩耗性に及ぼす影響について調べられており，同じく段落【0102】～【0105】において，樹脂皮膜に含まれる気泡の量が耐摩耗性及びグリップ性に及ぼす影響について調べられているものの，樹脂皮膜に含まれる気泡の量と気泡の平均径と関係が耐摩耗性及びグリップ性にどの様な影響を及ぼすのかについては一切記載されておらず，斯かる効果は上記した甲第３号証乃至甲第５号証に記載されたものと比較して特段のものということもできない。

イ　相違点２について

甲第１号証発明１においても，耐摩耗性を考慮しつつ，第２の凹状部の気泡の量及び気泡の長さ平均径を設定しているのであるから，得られた手袋は当然に実用上十分な耐摩耗性を有するものであるということができる。

したがって，相違点２は実質的な相違点ではない。

## ４　判決の概要

（１）取消事由１（本件発明１の容易想到性に係る判断の誤り）の，相違点の認定の誤りについて

ア　本件発明１と引用発明１ａとは，いずれも凹状部の混在により滑り止め効果と柔軟性を発揮する樹脂皮膜表面の形成方法であって，気泡を含んだ未固化状態の樹脂組成物の表面に粒状等の付着体をその一部又は全部が表面に食い込んだ状態で付着させ，その後，これを除去するなどの点で共通するものであるところ，原告は，本件発明１では，樹脂組成物の固化後に付着体（塩）を除去するため，塩の痕跡である第１の凹状部内表面において，塩と接触した気泡表面の破裂を生起して確実に気泡の開口を行うことができるが，引用発明１ａでは，ラテックスの外層のゲル化の直後に塩の粒子を溶解するから，仮に，塩の溶解除去痕跡の内表面に気泡が存在し，破裂開口する状態が生起していたとしても，ゲル化しきれなかったラテックスの一部が流動化して塩の痕跡内に流れ，気泡の開口が閉塞されるおそれがあるなどと主張する。

イ　そこで，本件発明１と引用発明１ａにおける樹脂皮膜表面の形成方法を対比する。

（ア）まず，本件明細書の実施例に記載された第２のＮＢＲ配合液は，本件発明１の「気泡を含んだ未固化状態の樹脂組成物」に相当するから，この実施例における

「７０℃で１５分乾燥」が，本件発明１の「固化」に相当する工程となる。この「固化」は，発泡した樹脂組成物から未架橋の樹脂皮膜を形成する工程であるところ，本件明細書において，樹脂皮膜を形成する方法として記載されている凝固法，感熱法及びストレート法は，いずれも樹脂組成物をゲル化する技術であるから（【００３７】【００３８】），本件発明１にいう「固化」とは，樹脂組成物のゲル化によって樹脂皮膜を形成する工程をいうものであると認められる。

次に，上記実施例では，樹脂皮膜（３）に付着した塩化ナトリウム粒子を水洗除去した後，８０℃で６０分乾燥し，その後，１２５℃で４０分の架橋を行っているところ（【００６１】），この架橋とは，ＮＢＲ溶液に含まれているニトリルゴムを硫黄（加硫剤）や加硫促進剤であるジブチルカルバミン酸亜鉛，亜鉛華によって加硫する工程をいうものである。

そうすると，本件発明１は，樹脂組成物のゲル化により樹脂皮膜が形成された後，樹脂皮膜に付着した塩化ナトリウムを水洗除去し，その後に乾燥と架橋を行う工程であるということができる。

（イ）他方，引用例１（国際公開第２００５－００２３７５号：審決の甲第１号証）の実施例に記載された樹脂被膜表面の形成方法は，ニトリルラテックス過浸漬の液体第２層を有するニトリル手袋殻に塩化ナトリウムの粒子が塗布された後，常温保持され（ステップ８），その後，ゲル化表面の塩化ナトリウムが水で洗浄され（ステップ９），４０℃の温水による１５分の溶脱の後（ステップ１０），１３０℃の循環熱風炉内で６０分間乾燥及び硬化処理される（ステップ１１）というものである。

以上の工程からすると，ニトリルラテックスの液体第２層は，塩化ナトリウムの粒子が塗布される段階ではゲル化しておらず，その後常温で保持されている間に乾燥してゲル化するものであるといえる。また，１３０℃の循環熱風炉内における６０分間の乾燥及び硬化処理（ステップ１１）は，ラテックスに含まれるニトリルゴムが配合された硫黄（加硫剤）や酸化亜鉛（加硫助剤）によって加硫する工程である。

そうすると，引用発明１ａは，ラテックスの第２層がゲル化した後に，表面の塩化ナトリウムの水による洗浄と温水による溶脱とが行われ，塩化ナトリウムが除去された後に，乾燥と加硫が行われるものであるということができる。

（ウ）以上によれば，本件発明１と引用発明１ａの樹脂皮膜表面の形成方法は，樹脂組成物のゲル化，塩化ナトリウムの除去及び加硫の工程において，実質的に相違しないものであると認められる。すなわち，本件発明１の「固化」と引用発明１ａの「ゲル化」とは同様の工程を指すものである以上，引用発明１ａについてのみ，ゲル化しきれなかったラテックスの一部が流動化して，これが除去された塩化ナトリウムの痕跡内に流れ，気泡の開口が閉塞されるおそれがあるという原告

の主張は，その前提を誤るものであって，採用することができない。

ウ　そうすると，上記イ（ウ）のとおり，本件発明１と引用発明１ａにおける樹脂皮膜表面の形成方法は実質的に相違しないものであるところ，引用発明１ａでは，本件発明１において気泡を含んだ第２のＮＢＲ配合液が用いられているのと同様に，第２ラテックス層として発泡体を用いているのであるから，発泡ラテックス由来の気泡から樹脂被膜の表面に気泡開口が生ずるというのが当業者の技術常識に照らしても妥当なものである以上，引用発明１ａの形成方法によって製造されたテクスチャード加工表面においても，本件発明１と同様に，気泡の破裂による開口が生ずるものと推認することができる。そして，本件発明１では，本件明細書【００４７】に「第２の凹状部が形成されるメカニズムは必ずしも明らかではない」との記載があるように，第１の凹状部の内表面に気泡開口（第２の凹状部）を生じさせるため，格別の手段を講じているものではないことに照らすと，引用発明１ａにあっても，第１の凹状部がない部分の表面だけでなく，第１の凹状部の内表面においても，気泡開口（第２の凹状部）が生ずるものというべきであって，以上の推認は妨げられないというべきである。

エ　原告の主張について

（ア）原告は，引用発明１ａでは，発泡ニトリルラテックスの第２層表面の気泡開口の凹状部を開示しているだけであり，第１の凹状部の内表面の気泡開口やこれを生起するのに必要な気泡の量と気泡径の数値は開示されていないと主張する。

しかし，本件発明１と引用発明１ａにおける樹脂皮膜表面の形成方法は実質的に相違するものではないから，引用発明１ａにおいても，本件発明１と同様に凹状部の二重構造が形成されるものと認めるのが相当である。確かに，引用例１には，第１の凹状部の内表面に気泡開口を生起するのに必要な気泡の量と気泡径の数値は記載されていないが，これらの数値の記載がなければ，凹状部の二重構造が生起されないというものではなく，原告の主張は採用できない。

（イ）また，原告は，引用例１【図３】の記載に基づき，引用発明１ａで生起される気泡開口の大きさは２００μｍ以上であって，本件発明１のような微細な気泡開口ではないと主張する。

しかし，同図に示された表面の窪みが，気泡開口によるものであるか否か明らかでない上，引用例１の実施例では，第２ラテックス層を形成するラテックスとして，非発泡のものが用いられているのであるから，図３にはラテックスが非発泡である場合が記載されているとも考えられ，これが引用発明１ａ（第２ラテックス層を形成するラテックスが発泡体である。）の形成方法によって製造されたテクスチャード加工表面を記載したものとまで断定することはできず，原告の主張は直ちに採用できない。

（ウ）なお，原告は，本件審決が引用発明１ａにおいてもラテックス中の気泡に由来

する表面側での開口が存在する理由として，引用例１にテクスチャード加工表面が吸汗性を向上する旨の記載（【０００７】【００１３】【００２７】）の存在を挙げたことについて，これらの記載は，第１の凹状部だけが形成されたテクスチャード加工表面について言及したものであり，引用発明１ａにおいても第１の凹状部の内表面に多数の気泡開口が形成されることの理由とはならないとも主張する。

しかし，本件審決は，ラテックス中の気泡に由来し，皮膜の表面付近に存在する気泡の破泡によって皮膜の表面に気泡開口が生じるというメカニズムが推量されることを技術的観点から検討し，吸汗性からみて皮膜の表面に気泡開口が存在することが明らかであると判断しているにすぎず，原告の主張は前提において失当である。

オ　以上のとおり，本件発明１と引用発明１とでは，樹脂皮膜表面の製造プロセスの点で異なるものではなく，塩化ナトリウムの除去によって生ずる第１の凹状部の内表面に気泡開口による第２の凹状部が生じ得るという点でも異なるものではないから，本件審決が相違点を看過したとの原告の主張は採用できない。

（２）取消事由１（本件発明１の容易想到性に係る判断の誤り）の，相違点１に係る判断の誤りについて

ア　引用発明１ａに引用例２ないし４記載の事項を組み合わせることの容易性について

（ア）引用例２（特開昭５９－９５１３５号公報：審決の甲第３号証）に記載された事項は，表面層に発泡層を有する手袋に関する点で引用発明１ａと共通するものであるところ，引用例２には，表面の耐摩耗性やつかみ性と発泡層の空気含有量の関係が開示され，好ましい範囲が１５ないし３０％であることも記載されているから，引用発明１ａにおいて，耐摩耗性やつかみ性が良好な樹脂表面を形成する目的で，発泡層の気泡の量を１５ないし３０％程度としたり，さらに耐摩耗性を向上させる目的で気泡の量を１５％よりも少なくしたりすることは，当業者が容易にできることといわなければならない。

（イ）また，引用例３（特開２００６－１６９６７６号公報：審決の甲第４号証）に記載された事項も，表面層に発泡層を有する手袋に関する点で引用発明１と共通するところ，引用例３には，発泡層の材料であるラテックスを含む組成物は平均径１０μｍないし４００μｍの気泡を作ることができ，４００μｍを越えるとフォーム層（発泡層）の耐磨耗性が不十分になることが示されているから，引用発明１ａにおいて，耐摩耗性に優れた発泡層を形成する目的で，平均径を４００μｍより小さい気泡を含有する材料組成物を用いることも当業者が容易にできることである。さらに，引用例３の上記記載からすると，気泡の平均径がより小さい方が耐摩耗性に優れると考えられるから，気泡の長さ平均径の上限値について，例えば５０μｍ

程度と限定することにも格別の困難性はない。

（ウ）以上によれば，当業者において，引用発明１ａのテクスチャード加工表面被覆手袋を製造する方法に引用例２及び３に記載された事項を組み合わせることは容易であるということができる。

なお，引用例４（実願平３－３５９０号（実開平４－１００２１３号）のマイクロフィルム：審決の甲第５号証）に記載された事項は，通気性を有する手袋に関するものであって，引用発明１ａとは気泡を含有することによって生ずる機能を異にするものであるから，引用発明１ａに引用例４に記載された事項を適用するのは相当でない。

イ 相違点１に係る本件発明１の数値限定の効果について

（ア）原告は，本件発明１は本件明細書【表３】【表４】記載の試験に基づき，樹脂被膜に含まれる気泡の量と平均径との関係が耐摩擦性及びグリップ性に及ぼす影響を考慮してそれらの数値を設定したものであり，格別顕著な効果を奏するなどと主張する。

しかし，本件明細書【表３】には，気泡の長さ平均径が小さいほど，破損回数や耐摩耗率において優れているという結果が表示されているものの，同表に記載された試験が気泡の量を一定のものとして行ったものであるとの記載はない。一般に融体中の気泡は，表面エネルギーを少なくすることによって安定性が増すものであるから，気泡と気泡が合体することにより，気泡全体の総面積が減少し，その分気泡の長さ平均径が大きくなるような挙動に出ることが予想され，気泡の量が異なれば，安定的な気泡の長さ平均径も異なるものとなることが考えられる。そうすると，本件明細書【表３】記載の試験において，気泡の長さ平均径が小さいものは，そもそも気泡の量も少ないものであった可能性もあり，同表に示された上記結果が，直ちに気泡の長さ平均径が小さなものであることに起因したものであるということはできない。

また，上記のとおり，気泡の量と気泡の長さ平均径は関係性を有するものと考えられるところ，樹脂被膜に含まれる気泡の量が耐摩耗性及びグリップ性に及ぼす影響を調べたものであるという本件明細書【表４】については，気泡の長さ平均径を常に一定の値になるよう調整するとの前提で試験を行ったとの記載はないから，同試験においても，気泡の量が多いほど気泡の平均径も大きなものとなっていた可能性があり，同表に示された結果が，気泡の長さ平均径を一定のものとした上で,，の大きさと耐摩耗性やグリップ性との関係を示したものであると断定することはできない。

したがって，本件明細書【表３】【表４】の各記載から，本件発明１は，気泡の量と平均径との関係が耐摩擦性及びグリップ性に及ぼす影響を考慮してそれらの数値を設定したものであると認めることはできず，原告の上記主張は失当というほ

かない。

（イ）また，原告は，本件発明１のように第１の凹状部の内表面に第２の凹状部の開口が多数形成されるためには，気泡の量と気泡の長さ平均径が一定の関係にないと不可能であるなどと主張する。

しかし，引用発明１ａも本件発明１と同様に，皮膜表面に凹状部を設ける発明であり，当業者であれば，気泡と同じ程度の大きさの粒子や気泡よりも大きい粒子を使用した場合には，皮膜表面に粒子に基づく凹状部が形成されないことは，当然に理解することができるから，付着体の粒子径と差異がない程大きい気泡の発泡材料を使用するとは考え難い。そして，引用発明１ａの付着体である離散粒子の好ましい平均粒子サイズが約５０μｍから約２０００μｍであること（引用例１【００１４】）にかんがみると，付着体の粒子として比較的小さなものとした場合，発泡材料の気泡の大きさは，本件発明１で特定されるものと同程度のものになるといえる。

相違点１に係る本件発明１の気泡の量と気泡の長さ平均径の特定が格別顕著な効果を奏するものであると認めることはできない。この点においても，原告の主張は失当である。

ウ 以上によれば，相違点１に係る本件発明１の気泡の量と気泡の長さ平均径の特定は，当業者が引用発明１ａ並びに引用例２及び３に記載された事項に基づき容易に想到することができたものであるということができる。

（３）取消事由１（本件発明１の容易想到性に係る判断の誤り）の，相違点２に係る判断の誤りについて

…相違点１に係る本件発明１の数値限定の奏する効果は格別顕著なものということはできないから，本件相違点２は実質的な相違点ではないとした本件審決の判断が誤りであるということはできない。

## ５　検討事項及び検討結果

（１）検討事項１：

原告は，気泡の量（５～３０ｖｏｌ％）及び気泡の平均径（５０μｍ以下）の数値限定により耐摩耗性及びグリップ性について格別顕著な効果を奏する旨主張している（判決文 P35~P36）。対して判決では，「明細書表３での気泡平均径による検証試験では気泡の量を一定にした旨の記載が無く，表４での気泡量による検証試験では平均径を一定にした旨の記載が無い」，「したがって，本件明細書【表３】【表４】の各記載から，本件発明１は気泡の量と平均径との関係が耐摩擦性及びグリップ性に及ぼす影響を考慮してそれらの数値を設定したものであると認めることはできず」格別顕著な効果を奏するものではないと判断した。この点は妥当か。なお，審決でも同様の理屈で格別顕著な効果が否定されている。

気泡の量と気泡の径とが何らかの相関があることは間違いないと思われる。また，気

泡の量が決まれば気泡の径が定まるのであれば，二つの独立のパラメータを規定したことにならず，実質的に一つのパラメータを設定したに過ぎなくなる。さらに，副引例である引用例２には，①空気含量が好ましくは１５～３０％であること，及び，②より高い耐摩耗性はより低い空気含量により得られること，が開示されているので，気泡量を５～３０％にして摩擦性能を高めること自体は容易であるとの判断は妥当である。したがって，判決の結論は妥当との意見があった。

表３の全例で気泡の量が一定である必要も，表４の全例で平均径が一定である必要も必ずしもないと思われるが，少なくとも，表３の各例における気泡の量が請求項の範囲内にあるか，及び，表４の各例における気泡の平均径が請求項の範囲内にあるかは記載されている必要があるのではないかとの意見があった。

引用例２に記載された気泡量５～３０％は，離散粒子による痕を有さない発泡層に関する記載であり，離散粒子による痕を有する引用例１に直接適用していいのかという意見もあった。

権利者に厳しい判断ではあるが，特許明細書に表３と表４との関係に関する記載が無く権利者の釈明もないのであれば，両方のパラメータを設定した効果の顕著性が認められないのも仕方がないのではないかとの意見があった。

（２）検討事項２：

引用例１には発泡材料を使用することの記載はあるが，発泡材料の製法，気泡の量，気泡の径は一切記載されていない。しかし判決では（判決文Ｐ３３），「本願発明と形成方法は実質的に相違するものではないから引用発明１ａにおいても同様の二重構造が形成されていると認めるのが相当である。数値がなければ二重構造が生起されないというものではない」と判断した。このような判断は妥当であるといえるか。

引用例１には，発泡材料の製法や構造が一切記載されていないので，引用例１と請求項１との形成方法が相違しないから発泡材料を使用した場合にも構造が同一であるという認定はかなり乱暴であるとの意見が大勢であった。

しかしながら，発泡材料を使用した場合に二重構造ができるはずであるという判決の結論自体は妥当との意見が大勢であった。

引用例１では，ラテックス層に可溶の離散粒子を包埋し，ゲル化又は硬化後に離散粒子を溶解により除去して表面に痕を形成することを必須とする。このラテックス層として，発泡材料を使用した場合，気泡の径を離散粒子の径よりも大きくすること，及び，それと同程度とすることは，具体的には想起しにくく，通常，気泡の径は離散粒子の径よりも小さくなると考えるのが妥当であるとの意見があった。

また，発泡材料においては気泡が開口していないことも考えられるが，引用例１では，発泡材料を採用する効果として「優れたグリップ，より高い吸汗性」と記載されており，開口する気泡を想定しているといえるのではないかとの意見があった。

また，審決で認定されたように，引用例１の実施例の離散粒子の平均粒子サイズは４

００μｍであり，引用例３の具体的な気泡径として平均径１０μｍないし４００μｍ（００１２）と記載されている点も，引用例１で発泡材料を用いた場合に二重構造，すなわち，離散粒子の痕内に気泡が開口する構造を有する根拠ともなり得るとの意見があった。

（３）検討事項３：

審決で進歩性の否定に用いられた引用例４（甲第５号証）を，判決では，「引用例４に記載された事項は，通気性を有する手袋に関するものであって，引用発明１ａとは気泡を含有することによって生ずる機能を異にするものであるから，引用発明１ａに引用例４に記載された事項を適用するのは相当でない。」と判断したが，結論としては審決を維持した。この点は妥当か。

引用例４が無くても，審決で引用例４と共に引用された引用例３があれば進歩性を同様に否定できるので，差し戻さなかった判断は是認できるとの意見が大勢であった。

（４）検討事項４：

引用例１の図３には，開口しない気泡を有するとも読み取れる層を記載した図面が開示されている。原告は，図３が発泡材料を開示していると認定した上で，図３によれば，引用例１の気泡開口の大きさは２００μｍ以上であって，本件請求項１とは異なると主張する。これに対して，判決は「図３がラテックスが非発泡である場合が記載されているとも考えられ，これが引用発明１ａの形成方法によって製造されたものと断定できない」，として拒絶している（判決文Ｐ３３中程）。これは妥当か。

図３がどのような態様に関する図面であるかの説明が引用例１には記載されていない。また，図３に示された開口しない気泡のように見えるものが，気泡ではなく層内に取り込まれて溶解できなかった離散粒子（塩）を図示している可能性も十分あるから，判決の言うように非発泡材料を図示していると考えることもできる。したがって，引用例１の図３は開示内容が不明確であるから，これを採用しなかった判決は妥当との意見が大勢であった。

（５） 検討事項５：

審決では，引用例３を，技術常識の認定の証拠，すなわち，周知技術として使用しつつ別のところで，組合せに用いる公知技術としても採用している。問題はないか。なお，判決では，公知技術としてのみ採用している。

認定する内容に応じて，一つの文献をある場面では周知技術の認定に用い，また，別の場面では公知技術として用いるのは特段問題ないのではないかという意見が大勢であった。

以上

# 第９事例（特許医薬・食品１）

| | |
|---|---|
| 審判番号 | 不服２０１１－１４８１２号（特願２００４－１２９５９０号） |
| 事件番号 | 平成２６年（行ケ）第１００５９号 |
| 発明の名称 | ヨードホールを含有する乾燥リポソーム製薬組成物を含むパッケージ及び同組成物を適用する方法 |
| 主な論点 | 進歩性（相違点の認定，自明の課題） |

## １　事件の概要

本件は，拒絶査定に対する不服審判請求に係る審決の取消訴訟であり，原告は，①相違点（A）の認定（請求の範囲のうち「紙又は厚紙製の」を相違点として認定しなかった点）の誤り（取消事由１），②相違点（A）の容易想到性判断の誤り（取消事由２），③相違点（B）の判断（相違点（B）を実質的な相違点でないとした判断）の誤り（取消事由３）を主張した。請求棄却。

## ２　検討事項の概要

（１）検討事項１：本願発明の認定，相違点の認定（取消事由１）

本願発明と引用発明との相違点を，「プラスチック材料，紙又は厚紙製のパッケージ中に」認定しなかったことの妥当性。

（２）検討事項２：相違点（A）の容易想到性判断の誤り（取消事由２）

・引用例に記載のない課題を自明の課題とすることの妥当性

・「凍結乾燥リポソーム固体に含まれるポビドンヨード」と「粉末」が類似した状態であると認定したことの妥当性。

（３）検討事項３：相違点（B）を実質的な相違点でないとした判断の誤り（取消事由３）

本願発明の「保存安定性を備えた」という発明特定事項について，審決と判決で異なる解釈となったが，どのように解釈するのが妥当であったか。

## ３　審決の概要

本願発明は，次のとおりのものである。

「【請求項１】

プラスチック材料，紙又は厚紙製のパッケージ中に，ヨードホールを含有する乾燥リポソーム製薬組成物を含む，保存安定性を備えたパッケージ。」

引用例１に記載された発明（引用例１発明）は，次のとおりのものである。

「使用時に水を添加することで，上気道及び／又は耳に適用するための医薬製剤として再構築される，粒状担体であるリポソームとポビドンヨードを含有する凍結乾燥させた

リポソーム固体。」

本願発明と引用例１発明は，

「(使用時に水（媒体）を添加することで医薬製剤として再構築される,）ヨードホールを含有する乾燥リポソーム製薬組成物」で一致している。

また，使用時に適用可能な調製物に再構成される製薬組成物の場合には，当然に使用時まで何らかのパッケージ（容器）中に保存されることになるから，両者は，次の点で相違している。

＜相違点＞

本願発明では，乾燥リポソーム製薬組成物を，（Ａ）「プラスチック材料製のパッケージ中に」，かつ，（Ｂ）「保存安定性を備えたパッケージ」に含む（保存する）ことが特定されているのに対し，引用例１発明ではこのような特定はされていない点

そこで，この相違点について検討する。

（１）（Ａ）について

引用例１には，引用例１発明のポビドンヨード（ヨードホール）を含有する凍結乾燥リポソーム固体（乾燥リポソーム製薬組成物）を保存するパッケージについての記載はない。

しかしながら，引用例１発明の，ポビドンヨードを含有する凍結乾燥されたリポソーム固体も，使用時までは何らかのパッケージ中で保存されるものであるところ，引用例１発明の製薬組成物と同様に，単純性ヘルペスやＨＩＶ等の感染の処置に使用される薬剤であって，保存しておいて，使用時にポビドンヨード主剤と基剤を混合して再構築（用時調製）されるポビドンヨード薬剤を開示する引用例２には，ポビドンヨード溶液が日光等の光に弱く，保存している間に変質･不活性化し，有効性が失われること（上記「３.」の（ｅ）【０００７】及び【００１３】），このために，ポビドンヨード溶液は予め遮光，色付のガラス製の主剤容器に入れて保存しておく必要があること（同【００１３】），これに対し，ポビドンヨード粉末は光等による不活性化がないので，主剤容器が遮光，色付のものである必要やガラス製である必要もなく（同【００１４】），合成樹脂容器であってもよいこと（同【００１２】）が記載されている。また，引用例２の保存装置では，ポビドンヨード粉末と，水溶液を別々に入れて，ポビドンヨード使用の薬剤を使用する際に混合すればよいので，長期の保存ができ，使用時に有効に使用できることも記載されている（上記「３.」の（ｆ））。

そして，引用例２の上記記載に接した当業者であれば，引用例１発明のポビドンヨードを含有する凍結乾燥されたリポソーム固体は，ポビドンヨードがリポソーム製剤として乾燥された状態で含有されるものであることから，ポビドンヨード溶液のような溶液状での保存中に生じる，ポビドンヨードの不活性化の問題がないと期待できるといえ，また，引用例２から，使用時まで保存しておく容器として，合成樹脂製のものが使用可能であること，及び，溶液状ではないことから長期の保存が可能であることを認識でき

るといえる。さらに，引用例２に記載の「合成樹脂」が「プラスチック」に相当することは，技術常識である（必要なら，特許庁資料館昭和５４年３月２０日受入れの，化学大辞典編集委員会編「化学大辞典　７」共立出版株式会社発行の９４３～９４４頁の「プラスチック」の項目参照。）。

してみると，使用時に再構築（用時調製）して使用する引用例１発明のポビドンヨードを含有するリポソーム製剤組成物を，同じく，使用時に再構築（用時調製）されるポビドンヨードを含有する薬剤について言及する引用例２の知見を勘案して，（Ａ）として指摘した本願発明の発明特定事項である，「プラスチック材料製のパッケージ中に」保存するものとすることに，当業者が格別の創意工夫が必要であったとは認められない。

なお，請求人は，審判の請求の理由（手続補正書（方式）参照）において，「引用文献Ａ３（当審注；審決における引用例１）・・にはポビドンヨードを含有する製剤・・を，プラスチック材料，紙又は厚紙からなるパッケージに入れて長期間にわたり保存することに関しては示唆すらなされておりません。言い換えれば，引用文献Ａ３・・の解決すべき課題は本願発明とは相違するものであります。」（３頁１６～２０行）と主張する。

しかしながら，おおよそ医薬分野において，より保存安定性に優れた製剤を得ることは周知の課題に過ぎず，引用例１の，「使用に際し，水を添加して再構築することもできる」（前記「３.」の（ｃ）【００２４】）用時調製可能な医薬についても，使用時までできるだけ長期間有効性を維持しつつ保存されることが好ましいことは当然のことであるから，請求人の主張は失当である。

（２）（Ｂ）について

まず，本願発明の「保存安定性を備えたパッケージ」なる発明特定事項に関し，本願明細書には，以下（ｉｖ）～（ｖｉ）の記載がある。

（ｉｖ）「【０００３】

市販のヨードホールの製薬調製物は，しばしば滴定可能なヨウ素含量が急激に低下するという生来の限界を有し，それにより保存時において殺菌力が損失する。・・・このヨードホール化合物の分解及び滴定可能なヨウ素含量の損失はこれらの化合物を含む製剤の能力を低下させ，それによりこれら製剤の殺菌における使用が制限される。

【０００４】

ヨードホール化合物を水性溶媒又は水素有機溶媒に溶解した場合，滴定可能なヨウ素のレベルは時間の経過とともに徐々に減少し，かつヨードホール溶液中の酸性度は増加することは周知である。・・・時間の経過とともに，利用可能な殺菌性を有するヨウ素がヨウ素イオンへと触媒変換し，殺菌力の損失並びに元素状態のヨウ素のフリーな形での溶解性の増大を招来し，それにより刺激及び毒性の可能性が増大する。

・・・

【０００９】

特にポビドンヨードとして知られているヨードホール溶液は，種々の医療用の目的にて使用される軟プラスチック材料からなるビン又は容器中に医療用に使用するために，例えば圧注などによりパッケージ化されてきた。しかしながら，そのようにパッケージ化されたヨードホール溶液における問題点は，パッケージ材料中に浸出するか，時として該材料を通過する元素状態のヨウ素（平衡状態のヨウ素）にある。このことは，活性ヨウ素の損失を来たすとともに，パッケージに含まれるヨードホール溶液の安定性を低下させ，さらに，仮に該パッケージに触れた場合浸出した元素状態のヨウ素が染色及び刺激を引き起こすために該パッケージの取り扱いを困難にする。元素状態のヨウ素はパッケージ材料と反応するのみならず，例えば不飽和化合物のようなヨードホール調製物中の他の活性成分とも反応するために安定性が損ねられる。

・・・

【００１１】

特許文献２は，パッケージ内に保存されているヨードホール溶液，特にポリビニルピロリドンヨードホール溶液からのヨウ素の損失を最小限にする方法を開示しており，該方法において，ヨードホール溶液に加え，所定の最小レベルの更なるヨウ化物を供給することにより，ヨウ素のパッケージそのものからの浸出が防止されるか，又は最小限化される。上記したヨードホール溶液に既に存在するヨウ化物の上に，該ヨウ化物とは別に更に別のヨウ化物を加えることにより，ヨードホール溶液からいかなる元素状態のヨウ素をもパッケージを介して浸出することが低減される。

【００１２】

特許文献３は，アルカリ化剤（ａｌｋａｎｉｚｉｎｇ　ａｇｅｎｔ）を含む眼科用調製物に有用な保存安定性を備えたＰＶＰ－Ｉ溶液を開示している。しかしながら，該溶液はガラス瓶にて梱包しなければならない。ガラス瓶は割れやすく，かつ危険な破片が生ずることから不都合である。

・・・

【００１６】

・・・

ヨウ化物塩，ヨウ素酸塩又はアルカリ化剤のような特殊な安定化剤を更に必要としないで，例えば２年間又はそれ以上の長期にわたり，プラスチック製のビン又は容器，更には紙又は厚紙のパッケージ中にて保存可能であり，しかも，上述のような浸出の問題が発生することもなく，かつパッケージ材料としてガラスを使用することもない，保存安定性に優れたヨードホール含有調製物の必要性が依然として存在している。

・・・

【発明が解決しようとする課題】

【００１７】

本発明は上記問題点を解決するためになされたものであって，その目的は，長期にわ

たり，プラスチック製のビン又は容器，更には紙又は厚紙のパッケージ中にて保存可能である保存安定性に優れたヨードホール含有乾燥リポソーム製薬組成物を提供することにある。

【００１８】

上述の目的を達成するために，請求項１の発明は，プラスチック材料，紙又は厚紙製のパッケージ中に，ヨードホールを含有する乾燥リポソーム製薬組成物を含む，保存安定性を備えたパッケージを提供する。

・・・

【００３５】

従来技術の上述の問題は，本発明に従って，乾燥粒状ヨードホール含有組成物，特に凍結乾燥組成物を提供し，かつプラスチック，紙，又は厚紙製のビン，小袋，チューブ，又は容器中に該乾燥組成物を含むパッケージを提供することにより解決される。」

（ｖ）「【００３８】

・・・プラスチック材料は，実際には保存条件下において元素状態のヨウ素と反応するか，若しくは該ヨウ素により染色されるか，又はヨウ素が該プラスチック材料に浸出するという性質を有しているかもしれない。幾らかの好ましい実施形態において，該材料は，ヨードホール含有調製物が乾燥状態でない場合，該調製物のパッケージ化に適していない。

【００３９】

・・・本発明の一態様は，粒状ヨードホール含有調製物を，保存時において，該調製物を乾燥粒状の形態にて提供することにより，プラスチック，紙及び厚紙製のパッケージ，好ましくはプラスチック製のビン又は容器であるパッケージ中にて安定化させるための方法を提供する。乾燥組成物は，引き続き，適用可能な調製物に変換され得る（即ち，再構成され得る）。」

（ｖｉ）「【００４９】

本明細書において，「保存安定性を備える」とは，通常の保存条件にて組成物を乾燥状態に維持するパッケージ中にて数年間保存した場合，滴定可能な元素の損失もなく，元素状態のヨウ素と組成物中の他の成分との反応により起こる該組成物の分解もなく，元素状態のヨウ素とパッケージ材料との反応もなく，かつ元素状態のヨウ素がパッケージ材料中へ浸出することもない状態を意味する。」

上記（ｉｖ）の摘示記載によれば，従来，ヨードホール化合物を水性溶媒又は水素有機溶媒に溶解した製薬調製物では，滴定可能なヨウ素のレベルは徐々に減少し，殺菌力が低下することが知られており（【００００４】），特にポビドンヨードとして知られるヨードホール溶液では，軟プラスチック材料にパッケージ化された場合，元素状態のヨウ素がパッケージ材料中へ浸出して活性ヨウ素の損失が生じたり，元素状態のヨウ素がパッケージ材料やヨードホール調製物中の他の活性成分と反応してパッケージに含まれ

るヨードホール溶液の安定性が低下したりする問題があったこと(【０００９】),及び,上記（ｖｉ）で摘示した一般的な説明の記載も踏まえると，本願発明において,「保存安定性を備えた」とは，従来のヨードホール溶液で生じていた問題である，滴定可能な元素の損失や，元素状態のヨウ素と他成分との反応により起こる組成物の分解，元素状態のヨウ素とパッケージ材料との反応といった問題や,元素状態のヨウ素がパッケージ材料中へ浸出するという問題が,通常の保存条件にて組成物を数年間保存した場合に生じないことであると，一応理解することができる。

ここで，上述のような，従来のヨードホール溶液で生じていた，活性ヨウ素の損失や軟プラスチック材料を使用した場合の保存安定性の問題は，本願発明においては,「粒状ヨードホール含有調製物を，保存時において，該調製物を乾燥粒状の形態にて提供することにより・・・パッケージ中にて安定化させ」て（上記（ｖ）の【００３９】）解決したとされており，本願発明では，ヨードホール含有調製物が，乾燥粒状の形態にて提供されることにより，保存安定性の問題が解決されている。そして，ヨードホール含有調製物が，乾燥粒状の形態にて提供される場合には，パッケージを構成する材料は,「ヨードホール含有調製物が乾燥状態でない場合,該調製物のパッケージ化に適していない」ものであってもよく，本願発明の「プラスチック材料は，実際には保存条件下において元素状態のヨウ素と反応するか，若しくは該ヨウ素により染色されるか，又はヨウ素が該プラスチック材料に浸出するという性質を有しているかもしれない」ものでもよいとされている（同【００３８】)。一方，引用例１発明の「粒状担体であるリポソームとポビドンヨードを含有する凍結乾燥されたリポソーム固体」が，本願明細書に記載される「乾燥粒状ヨードホール含有組成物，特に凍結乾燥組成物」（上記（ｉｖ）の【００３５】）に相当することは明らかであるから，引用例１発明の「粒状担体であるリポソームとポピドンヨードを含有する凍結乾燥されたリポソーム固体」は,本願発明の「保存安定性を備えた」なる発明特定事項を満足するものといえ，これは，保存するためのパッケージの素材によらない。したがって，引用例１発明の「粒状担体であるリポソームとポビドンヨードを含有する凍結乾燥されたリポソーム固体」がプラスチック製のパッケージに保存される場合であっても，係るパッケージは「保存安定性を備えた」ものといえ，この点は，すでに（１）で（Ａ）についての検討で述べたとおり，引用例２の記載からも明らかである。

なお，本願発明の「保存安定性を備えた」との発明特定事項について，本願明細書及び図面においては何ら具体的な試験結果は示されておらず，（ｉｖ）に記載される上記従来技術の問題点が，本願発明の構成によってどの程度解決されたのかについては，本願明細書及び図面の記載からは，具体的に把握することはできない。

したがって，（Ｂ）は，実質的には相違点とはいえない。

（３）本願発明の効果について

本願明細書には，本願発明の効果に関し,「本発明は，長期間にわたり安定的に保存

可能である，粒状のヨードホールを含む製薬上許容できる担体組成物を含むパッケージを提供でき，しかも，該組成物は適切な液体媒体を加えて，再構成することにより適用可能な調製物を得ることができるという優れた効果を有する。」（【００３６】）と記載される。また，本願発明によれば，前述の（２）の摘示記載（ｉｖ）～（ｖｉ）に記載されるとおり，従来のヨードホール溶液の場合には，使用に問題があった「保存条件下において元素状態のヨウ素と反応するか，若しくは該ヨウ素により染色されるか，又はヨウ素が該プラスチック材料に浸出するという性質を有している」プラスチック材料も使用でき（上記（ｖ）【００３８】），ガラス瓶の場合に生じていた割れやすく，かつ危険な破片が生ずる不都合の問題（同（ｉ）【００１２】）も回避できるものである。

そこで，検討すると，まず，保存安定性の点の効果については，この効果はヨードホール含有調製物が，乾燥粒状の形態にて提供されることにより奏されるものであって，引用例１発明のポビドンヨードを含有する凍結乾燥されたリポソーム固体によっても奏されており，また，この保存安定性の効果はプラスチック製のパッケージに保存する場合にも期待できることは，すでに（２）で記載したとおりであるし，引用例２の知見によれば，乾燥状態で保存される引用例１発明のポビドンヨードを含有する凍結乾燥されたリポソーム固体が，引用例２のポビドンヨード含有薬剤と同様に合成樹脂製容器中で長期間にわたり安定的に保存可能と期待できることも，既に（１）で述べたとおりであるから，保存安定性の点の効果は，引用例１及び２から当業者が予期し得る範囲内の効果に過ぎない。

また，再構成することにより適用可能な調製物を得ることができる点の効果は，引用例１発明の組成物も，適切な液体媒体を加えて，再構成することにより適用可能な調製物を得ることができるものであるから，この点の本願発明の効果は，引用例１において既に奏されている効果に過ぎない。

さらに，薬剤容器が破損しにくく取扱性がよいことが望ましいことは当然であるところ，引用例１発明において，保存するためのパッケージを合成樹脂製とすれば，ガラス瓶を使用する場合の不都合が回避できることは，当業者に自明である。

よって，本願発明の効果は，引用例１，２及び技術常識から当業者が予期し得る範囲内の効果に過ぎない。

したがって，本願発明は，引用例１及び引用例２に記載の発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。

## ４　判決の概要

（１）取消事由１について

原告は，本願発明と引用発明との一致点及び相違点を認定する際には，全ての発明特定事項を考慮する必要があるとして，本願発明と引用例１発明との相違点（Ａ）は，「プラスチック材料，紙又は厚紙製のパッケージ中に」と認定すべきであると主張する（前

記第３の１）。

この点，特許法４９条及び５１条の各規定の文言や特許出願分割制度の存在に照らせば，特許法は，一つの「特許出願について」，その全体につき拒絶査定か特許査定かのいずれかの行政処分を行うべきことを規定しているものと解すべきであるから，一つの特許出願に包含された複数の発明のうちの一つについて特許法２９条等の規定により特許を受けることができないときは，これによって，当該特許出願に包含された他の発明の特許要件の有無にかかわらず，当該特許出願全体が特許法４９条２号に該当し，拒絶すべきものとなる。かかる結論は，当該特許出願に包含された複数の請求項のうちの一つの請求項に係る発明について，特許できないものが存する場合であると，単一の請求項に択一的な形式によって記載された複数の発明（特許法施行規則２５条の８第３項参照）のうちの一つについて，特許できないものが存する場合であるとを問わない。

本願発明は，パッケージの材質について，「プラスチック材料，紙又は厚紙製」と択一的に記載しているから，パッケージがプラスチック材料製である場合，紙製である場合及び厚紙製である場合，という，各々独立した三つの発明が包含されていると解される。そうすると，そのうち一つの発明について特許要件を欠く場合は，その余の二つの発明について検討するまでもなく，本願は全体として拒絶されることとなる。

そして，審決は，本願発明に包含される三つの発明のうち，パッケージがプラスチック材料製である場合の発明について，引用例１発明と対比して相違点（A）及び（B）を認定し，これらの相違点について検討した結果，当業者が容易に発明をすることができたとして，本願全体が特許要件を欠くと判断したものであり，審決が，本願発明と引用例１発明との相違点の認定に当たって，パッケージが紙製である場合及び厚紙製である場合の発明をも含めて引用例１発明と対比しなかったからといって，審決に相違点の認定の誤りがあったということはできない。

（２）取消事由２について

ア　引用例の記載内容

（ア）引用例１（甲１）には，次の記載がある。

「【請求項１】 抗炎症剤，特に消毒剤及び／又は創傷治癒促進剤を上気道及び／又は耳に適用するための医薬製剤の製造方法であって，該製剤が粒状担体と組み合わせた少なくとも１種の前記薬剤を含有することを特徴とする前記製造方法。」

「【発明の詳細な説明】

…

【０００７】

本発明の目的は，下気道における活性薬剤の遅延性放出及び遅延性局所的効果を提供する，十分に耐容性を示し，容易に適用できる抗炎症剤，特に消毒剤及び／又は創傷治癒促進剤を提供することである。…」

「【００２２】

実施態様例からさらに特定の組成物が注目される。

本発明の特徴及び利点は，好ましい態様の後に続く記載から，より詳細に注目される。最良の形態を含むこれらの態様において，消毒剤としてポビドンヨードが例示され，リポソームが担体として選ばれる。…

本発明のリポソームを製造するための一つの好ましい方法は，一般的に以下に記載したとおりであり得る。…」

「【００２４】

所望の粒度分布を有するリポソームが得られ，それを洗浄すると，しばしば，サッカロース等の糖又は適当な糖代替物を含有する既述の電解質溶液中で再分散する。分散物は，凍結乾燥（freeze-dry）することができ，凍結乾燥（lyophilyse）することができる。使用する前，水を添加し，脂質成分の転移温度（水素添加大豆レシチンについては，例えば５５℃である）で適当な機械的攪拌を加えることにより再構築することもできる。…」

（イ）引用例２（甲２）には，次の記載がある。

「【請求項１】 ポビドンヨードを主剤として，高粘度の高分子化合物溶液を基剤とすることを特徴とするＨＩＶ，クラミジア，淋菌，トリポネマパリヅム及び単純性ヘルペス等のＳＴＤ感染予防剤。」

「【請求項１４】 予め基剤を入れてある柔軟な容器本体と，予め主剤を入れてある主剤容器とを設けて，該主剤容器を容器本体内に収めてあり，使用時に該主剤容器を開放して，主剤と基剤とを混合させ，この混合液を該容器本体に設けたノズルから出せるようにしてある請求項１乃至１３のいずれかに記載のＨＩＶ，クラミジア，淋菌，トリポネマパリヅム及び単純性ヘルペス等のＳＴＤ感染予防剤における主剤と基剤との保存混合装置。」

「【発明の詳細な説明】

…

【０００７】…ポビドンヨードそのものは紫外線等の光線に触れなければ，長期間有効に保存できるが，ポビドンヨードはそのまま使用するのは刺激感が強いので，水溶液等にして使用されている。しかし，一般的に用いられている１％ポビドンヨード水溶液は５０℃で保存しても，一ヶ月程度で変質及び不活性化し，現在の販売ルートでは，ポビドンヨード溶液が消費者に届いたときには，ポビドンヨードの有効性が失われているという問題点がある。

【０００８】本発明は，上記の問題点や課題を解決するために，ＨＩＶ，クラミジア，淋菌トリポネマパリヅム及び単純性ヘルペス等の感染を予防することを目的とするとともに，それらにおいて使用する主剤と基剤とを一体的な容器内に各別に保存し，使用時にこれら主剤と基剤とを簡便に混合することができる新規な保存混合装置を提供することを目的とする。

【０００９】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するために，ＨＩＶ，クラミジア，淋菌，トリポネマパリヅム及び単純性ヘルペス等のＳＴＤ感染予防剤においては，ポビドンヨード溶液又は粉末を主剤とし，高粘度の高分子化合物溶液を基剤とすることを特徴とする。」
「【００１２】さらに，主剤をポビドンヨード溶液とした場合，上記主剤容器をガラス製であるとともに，遮光・色付にするとよいが，主剤をポビドンヨード粉末にした場合には主剤容器をガラス製にする必要はなく，合成樹脂容器であってもよい。
【００１３】
【発明の実施の形態】主剤であるポビドンヨード溶液は，溶質であるポビドンヨードを１～１０％としたものとし，ポビドンヨードは水及びエチルアルコールに対して可溶性であることより，溶媒として水又はエチルアルコールを使用して混合する。主剤で用いられるポビドンヨード溶液は日光等の光に弱いため，ポビドンヨード溶液は予め遮光，色付のガラス製の主剤容器に入れて保存しておく必要がある。…
【００１４】また，主剤として粉末状ポビドンヨードを使用することも可能である。かかる場合においては，粉末状のポビドンヨードに，蔗糖，ブドー糖，乳糖，果糖リン酸カルシウム，マルトース，又はポリエチレングリコール（分子量４０００～６０００）等の水溶性が高い粉末とを混和させる。ポビドンヨード粉末はポビドンヨード溶液と異なり，日光等により不活性化がないので，主剤容器においては，遮光，色付のものである必要はなく，また，ガラスである必要もない。」
「【００４７】…ポビドンヨード使用の感染予防剤は混合すると一ヶ月程度で変質及び不活性化するが，本発明保存混合装置では，主剤容器に主剤である５～１０％ポビドンヨード水溶液又はポビドンヨード・エチルアルコール溶液或いはポビドンヨード粉末を，柔軟な容器本体にヒドロキシプロピルセルロースとヒドロキシエチルセルロースを溶質とする水溶液を夫々別々に入れてあり，ポビドンヨード使用の感染予防剤を使用する際にこれらを混合すればよいから，長期の保存ができ，使用時に有効に使用できる効果を有する。…」
イ　医薬品の保存容器に関する知見について
「固形製剤の製造技術」（２００３年１月２７日普及版第１刷発行。乙４）によれば，医薬品については，有効性と安全を保証するに当たり，包装容器の果たす役割は極めて大きく，代表的な包装容器としてガラス又はプラスチック製の「びん包装」があり，ガラスびん包装は，プラスチックびん包装に比し重量が大きい等のために，自動包装化するのに作業性の面で問題が多いという欠点があること，医薬品は，包装容器に保存した状態において長期保存試験を行うこと，が本願優先日当時の技術常識であったことが認められる。
ウ　リポソーム製剤に関する知見について

「ＤＤＳの進歩１９９５－９６」（１９９５年９月２５日発行。乙５）及び「新・ドラッグデリバリーシステム」（２０００年１月３１日発行。乙６）によれば，リポソームは，リン脂質二分子膜よりなる閉鎖小胞であり，生体適合性に優れ，水溶性・脂溶性の両物質の封入が可能であることから，薬物のキャリアーとしての応用が期待され，研究が行われてきたこと，その安定性や保存性の問題については，リポソームを凍結乾燥するなどの手法により既に解決されており，医薬品として用いるに足りる程度の保存安定性を有することを前提に，有効成分を含有するリポソーム製剤が，医薬品として製造販売されていることは，本願優先日当時，当業者にとって周知の事項であると認められる。

エ　相違点（Ａ）に係る構成の容易想到性について

（ア）前記イの技術常識を考慮すれば，引用例１発明のポビドンヨードを含有する凍結乾燥させたリポソーム固体は，医薬製剤として（使用時に再構築して）使用されるものである（【００２４】）以上，長期間安定に保存できる容器に入れることは自明の課題であり，その容器の材質として，医薬品の容器として通常用いられているガラス又はプラスチック等の材質の中から長期間安定に保存できるものを当業者が選択するものということができる。

一方，引用例２には，ポビドンヨード溶液又はポビドンヨード粉末である主剤と，高粘度の高分子化合物溶液である基剤を，一体的な容器内に各別に保存することにより，長期の保存ができ，かつ，使用時にこれらを混合することにより有効に使用できる保存混合装置が開示され（【０００８】，【０００９】，【００４７】），ポビドンヨード溶液は日光等の光に弱いため，遮光・色付きのガラス製容器に入れて保存する必要があるが，ポビドンヨード粉末は，日光等による不活性化はないため遮光・色付きのものである必要はなく，また，ガラス製にする必要はなく合成樹脂容器であってもよいことが記載されている（【００１２】ないし【００１４】）。

さらに，リポソームについて，これを凍結乾燥させることによって医薬品として使用するに足りる程度の保存安定性が得られることは，周知の事項である。

（イ）この点，引用例１発明の「ポビドンヨードを含有する凍結乾燥させたリポソーム固体」は，リポソーム製剤である点で，引用例２のポビドンヨード粉末とは異なる。また，凍結乾燥させたリポソームの保存安定性についての知見は上記のとおりであるものの，有効成分を含有する凍結乾燥させたリポソーム製剤を保存する容器として，どのようなものが使用可能であるかについての，本願優先日当時の当業者の知見を裏付ける証拠は見当たらない。

しかしながら，引用例１発明のリポソーム固体に含まれるポビドンヨード自体は，凍結乾燥されていることから，引用例２のポビドンヨード粉末と類似した状態であると考えられる。また，凍結乾燥させたリポソームが，合成樹脂と反応する等の合成樹脂容器では保存できない事情があることをうかがわせるに足りる証拠は見当たらない。そして，これらのことに照らすと，当業者であれば，引用例１発明のポビドンヨードを含有する

凍結乾燥させたリポソーム固体も，引用例２のポビドンヨード粉末と同様に，特にガラス容器に保存する必要はなく合成樹脂容器に保存することもできることに想到することは容易であり，医薬品の容器として通常用いられているガラス又はプラスチック等の材料の中から，引用例２においてポビドンヨード粉末を保存できるとされた合成樹脂容器（「プラスチック材料製のパッケージ」に相当する。）を保存容器として選択し，相違点（Ａ）の構成に至ることは，当業者が容易に想到し得たものといえる。

よって，これと同旨の審決の判断に誤りはない。

（３）取消事由３について

ア　本願発明における「保存安定性を備えた」の意義について

本願発明における「保存安定性を備えた」という発明特定事項については，特許請求の範囲の記載からは，その技術的意義は一義的に明確であるとはいえない。

そこで，本願明細書（甲３）の記載を参酌すると，「本明細書において，「保存安定性を備える」とは，通常の保存条件にて組成物を乾燥状態に維持するパッケージ中にて数年間保存した場合，滴定可能な元素の損失もなく，

元素状態のヨウ素と組成物中の他の成分との反応により起こる該組成物の分解もなく，元素状態のヨウ素とパッケージ材料との反応もなく，かつ元素状態のヨウ素がパッケージ材料中へ浸出することもない状態を意味する。本明細書において，通常の保存条件とは，約２５℃までの温度で，かつ約６０％までの相対湿度を備えた条件である。」（【００４９】）と記載されている。

したがって，相違点（Ｂ）である「乾燥リポソーム製薬組成物を，（Ｂ）保存安定性を備えたパッケージに含む（保存する）こと」とは，「ヨードホールを含有する乾燥リポソーム製薬組成物を，約２５℃までの温度で，かつ約６０％までの相対湿度を備えた通常の保存条件にて，乾燥状態に維持するパッケージ中で数年間保存した場合，滴定可能な元素の損失もなく，元素状態のヨウ素と組成物中の他の成分との反応により起こる該組成物の分解もなく，元素状態のヨウ素とパッケージ材料との反応もなく，かつ元素状態のヨウ素がパッケージ材料中へ浸出することもない状態を維持できるパッケージに含む（保存する）こと」を意味すると認められる。

イ　相違点（Ｂ）に係る審決の判断の適否

本願明細書（甲３）には，「本発明の一態様は，粒状ヨードホール含有調製物を，保存時において，該調製物を乾燥粒状の形態にて提供することにより，プラスチック，紙及び厚紙製のパッケージ，好ましくはプラスチック製のビン又は容器であるパッケージ中にて安定化させるための方法を提供する。乾燥組成物は，引き続き，適用可能な調製物に変換され得る（即ち，再構成され得る）。」（【００３９】），「パッケージ材料は，該組成物を乾燥状態にて維持することを可能にするために，湿気を実質的に透過しないことが必要である。該材料は保存条件に基づいて選択される。かなり乾燥した条件に対しては，材料に対する要求性はそれほど高くないが，高湿度の条件では，該材料は，水蒸

気をほぼ透過しないものから選択する必要がある。水と直接接触する可能性がある場合は，水分を透過できない材料を選択する必要がある。パッケージは，プラスチック製フィルムのような単一の材料から形成され得るか，又は層状フィルムのような複合材料から形成され得る。」（【００４３】）と記載されており，また，実施例２に関して，ポビドンヨードとリポソームを含む「凍結乾燥組成物は保存用のポリプロピン容器に置かれた。」と記載されている（【０１０２】）。

これらの記載に照らせば，本願発明においては，ヨードホールを含有する乾燥リポソーム製薬組成物を，医薬品の容器として通常用いられており乾燥状態を維持できる材料であるプラスチック材料製のパッケージに保存すること，すなわち，相違点（A）に係る構成を採用することにより，乾燥リポソーム製薬組成物を，「保存安定性を備えたパッケージ」に含む（保存する）こと，すなわち，相違点（B）に係る本願発明の構成が達成されているといえる。

そうすると，引用例１発明におけるヨードホール含有乾燥リポソーム製薬組成物について，保存容器の素材の如何にかかわらず本願発明の「保存安定性を備えた」を満足するとして，相違点（B）を実質的な相違点ではないと判断した審決には，この点において誤りがあるといわざるを得ない。

ウ　相違点（B）に係る構成の容易想到性について

以上のとおり，相違点（B）についての審決の判断には誤りがある。しかしながら，前記２において検討したとおり，引用例１発明において，相違点（A）に係る本願発明の構成とすることに当業者は容易に想到し得たものであり，それと同時に相違点（B）に係る本願発明の構成も達成されるものであるから，引用例１発明において，相違点（B）に係る本願発明の構成とすることも当業者が容易になし得たものといえる。

したがって，本願発明は，引用例１及び引用例２に記載された発明に基づいて，当業者が容易に想到し得たものというべきであるから，審決の判断に結論において誤りがあるということはできない。相違点（B）の判断に関する審決の上記誤りは，審決の結論に影響するものではない。

## ５　検討事項及び検討結果

（１）検討事項１：取消事由１（「紙又は厚紙製の」を相違点として認定しなかった誤り）

原告は，全ての発明特定事項を考慮して相違点を認定する必要があるため，本願発明の「プラスチック材料，紙又は厚紙製のパッケージ中に」が相違点になると主張している。

一方，判決の主旨は以下のようであった。

特許法４９条（拒絶の査定），５１条（特許査定）の各規定の文言と特許出願分割制度の存在に照らせば，一つの特許出願に包含された複数の発明のうち一つについて２９

条等により特許できないときは，当該特許出願に包含された他の発明の特許性の有無にかかわらず，当該特許出願全体が特許法４９条２号に該当し，拒絶すべきものとなる。

単一の請求項に択一的な形式によって記載された複数の発明（特許法施行規則２５条の８第３項）のうちの一つについて特許できないものが存する場合も同じである。

審決は，「プラスチック材料」，「紙製」及び「厚紙製」の各々独立した三つの発明のうち，プラスチック材料の場合について検討した結果，本願全体が特許要件を欠くと判断したものであり，審決に相違点認定の誤りがあったとはいえないとしている。

この点についての考察は以下のとおり。

普通のプラクティスであり，判決は妥当な判断であったと思われる。

審決では，本願発明に含まれるプラスチック材料製，紙製，厚紙製の３つの発明のうち，プラスチック材料製だけについて対比・判断しているが，いずれかの発明について拒絶理由があれば全体として拒絶されることになるため，プラスチック材料製についてのみ対比・判断すれば足りることになる。なお，原告の意図としては，パッケージの材質についての議論を引用例に記載のない紙製又は厚紙製のものにもっていきたかったのかもしれない。

ただし，本願発明として「プラスチック材料，紙又は厚紙製」と認定しているにも関わらず，相違点の認定では本願発明が「プラスチック」であることを前提としており，両者に不一致が見られる。この点について，かかる認定方法には恣意性が入り込む虞があることから，相違点について「プラスチック材料，紙又は厚紙製」と認定した上で，想到容易性の判断において「プラスチック」に想到容易であると判断するか，本願発明自体を「プラスチック」と認定するのがより適切だったかもしれない，との指摘があった。

また，以下のような意見も出された。仮に，本件についてクレームを紙製又は厚紙製に限定する補正がなされていれば，引用例も別のものが必要となり，新たな議論が展開されていた可能性があるだろう。

（２）検討事項２：取消事由２（相違点（Ａ）の容易想到性判断の誤り）

・引用例に記載のない課題を自明の課題とすること

審決では，引用例１に課題の記載がないとの原告主張に対し，おおよそ医薬分野において，より保存安定性に優れた製剤を得ることは周知の課題に過ぎないとしている。

判決では，引用例１に課題の記載がないとの原告主張に対して，医薬製剤を長期間安定に保存できる容器に入れることは自明の課題であり，その容器材料としてガラス又はプラスチック等の材質の中から長期間安定に保存できるものを当業者が選択するものとし，乙号証（「固形製剤の製造技術」２００３年）によって，医薬品について，有効性と安全性を保証するために包装容器は重要であり，代表的な包装容器はガラス又はプラスチック製のビンであり，保存した状態において長期保存試験を行うことが本願優先日当時の技術常識であると認定している。

引用例に記載のない課題を自明であるとして持ち込むことが可能なことは審査基準にも記載されており，審決では特に引用例を示すことなく自明の課題を認定している。過去の裁判例においても，立証がなくても自明の課題であることが認められた例がある。

したがって，本事案の場合も，医薬製剤を長期間安定に保存できる容器に入れることを検討することは立証することが必要ない自明の課題とも考えられるが，判決では乙号証（「固形製剤の製造技術」２００３年，乙４）によって，医薬品について，有効性と安全性を保証するために包装容器は重要であり，代表的な包装容器はガラス又はプラスチック製のびん包装であり，保存した状態において長期保存試験を行うことが本願優先日当時の技術常識であると認定している。

さらに，判決では，乙号証（「ＤＤＳの進歩１９９５－９６」１９９５年，乙５；「新・ドラッグデリバリーシステム」２０００年，乙６）を引用して，リポソームの安定性や保存性について，リポソームを凍結乾燥するなどの手法により既に解決されており，医薬品として用いるに足りる程度の保存安定性を有することを前提に，有効成分を含有するリポソーム製剤が，医薬品として製造販売されていることは，本願優先日当時，当業者にとって周知の事実であったことを認定している。仮に，リポソーム製剤の安定性が一般の医薬品とは異なるというような事情があった場合には，一般の医薬品に関する当業者の技術常識を援用することには問題が生じるから，本件において自明の課題を認定するにあたっては，リポソーム製剤が普通の医薬品と同等の安定性を有するものとして知られていたことを証明することに一定の重要性があったと見るべきであろう。

なお，以下のような意見もあった。本願明細書では「プラスチック材料，紙又は厚紙製」の容器を採用したことによる特有の効果が実施例等により確認されておらず，当業者の技術常識に照らし，「保存安定性」がリポソーム自体の特性から導かれることが，本願明細書における前提とされているように思われた。本件では，パッケージ前のリポソーム組成物として同一の構成が主引例に開示されている。医薬品の流通において何らかの容器に格納することは必須であるから，当該リポソームが何らかのパッケージに格納されることは，主引例に黙示に開示されているといえる。そうとすれば，パッケージについての「最適材料」として，周知の「プラスチック材料，紙又は厚紙製」を採用することは，特段の阻害要因がない限り，想到容易と考えることもできる。かかる論理構成をすれば，本願発明の課題を「自明の課題」として持ち込むことは不要だったかもしれない。

また，以下のような意見もあった。引用例２の段落【００１２】の欄には，「主剤をポビドンヨード粉末にした場合には主剤容器をガラス製にする必要はなく，合成樹脂容器であってもよい。」との記載があり，段落【００１４】の欄には，「ポビドンヨード粉末はポビドンヨード溶液と異なり，日光等により不活性化がないので，主剤容器においては，遮光，色付のものである必要はなく，また，ガラスである必要もない。」との記載があることからすれば，仮に引用例１には本願発明の解決課題及び解決手段について

開示も示唆もないとしても，引用例２にはあるものと考えられる。なお，引用例２の粉末がリポソームを含んでいないとしても，その点においては，上記のように，リポソーム製剤が普通の医薬品と同等の安定性を有するものとして知られていたことを証明することは，一定の重要性があったと見るべきであろう。

・「凍結乾燥リポソーム固体に含まれるポビドンヨード」と「粉末」が類似した状態であるとの認定について

判決では，引用例１発明の凍結乾燥リポソーム固体に含まれるポビドンヨードと引用例２の粉末は「類似した状態」であり，凍結乾燥させたリポソームが合成樹脂容器で保存できない事情も見当たらず，引用例２の粉末と同様に，引用例１のリポソーム固体についても，通常用いられる材料の中から，合成樹脂容器を保存容器として選択し相違点（Ａ）の構成に至ることは容易との認定をしている。

「凍結乾燥リポソーム固体に含まれるポビドンヨード」と「粉末」は類似した状態といえるのかについて考察した。判決では，特にその根拠も示さずに，引用例１発明の凍結乾燥されたリポソーム固体に含まれるポビドンヨードは，引用例２のポビドンヨード粉末と類似した状態であると考えられると認定しているが，具体的にどのような状態が類似しているのかを説明していない。

おそらく，水分を含まない状態であることが類似しているということか，水分を含まないことによってポビドンヨードが安定に存在する状態であることが類似していることを説明しているものと考えられる。

本事案の場合には，特別に証拠を示して認定するまでもないと考えたのではないかとも想像されるが，上記類似性が引用例２の合成樹脂容器を引用例１に適用するための前提とされていることを考えると，もう少しわかりやすい説明が必要であったのではないかと思われる。

なお，そもそも，「プラスチック材料，紙又は厚紙製」は極めて周知なパッケージ材料であってこれを採用することに何らの困難性もないとすれば，引用例２を引用するまでもなく本願発明の進歩性は否定されるべきであり，そのように論理構成すれば「凍結乾燥リポソーム固体に含まれるポビドンヨード」と「粉末」とが類似した状態か否かは論点にならなかったかもしれない，との指摘もあった。

また，以下のような意見もあった。出願人は，「引用例２に記載のポピドンヨード粉末を含有する製剤は，賦形剤（基材）として高粘度の高分子化合物を使用しており」などと主張しているが，そもそも引用例２は，高粘度の高分子化合物と混合する前の粉末状ポピドンヨードが日光等により不活性化がないと記載している。にもかかわらず，出願人は，粘度のある基材と混合した後の引用例２の製剤と，ヨードホール含有乾燥リポソーム製薬組成物との性質の違いを論じている点でやや的はずれであり，出願人自身が，引用例１発明の凍結乾燥されたリポソーム固体に含まれるポビドンヨードと，引用例２のポビドンヨード粉末と，の性質の違いをきちんと主張していれば，判決文の内容も違

っていたのではないか，との指摘もあった。

・（A）「プラスチック材料製のパッケージ中に」の容易想到性判断

上述のような判決の事実認定を前提にすると，引用例１発明のポビドンヨードを含有する凍結乾燥させたリポソーム固体も，引用例２のポビドンヨード粉末と同様に，特にガラス容器に保存する必要はなく合成樹脂容器に保存することもできることに想到することは容易であり，医薬品の容器として通常用いられているガラス又はプラスチック等の材料の中から，引用例２においてポビドンヨード粉末を保存できるとされた合成樹脂容器を保存容器として選択し，相違点（A）の構成に至ることは，当業者が容易に想到し得たものとする判決は妥当であると考える。

（３）検討事項３：取消事由３（相違点（B）を実質的な相違点でないとした判断の誤り）

・審決の判断と判決の判断の相違について

審決では，「保存安定性を備えた」の意味について，本願明細書に基づいて以下のとおり理解している。

「従来のヨードホール溶液で生じていた問題である，滴定可能な元素の損失や，元素状態のヨウ素と他成分との反応により起こる組成物の分解，元素状態のヨウ素とパッケージ材料との反応といった問題や，元素状態のヨウ素がパッケージ材料中へ浸出するという問題が，通常の保存条件にて組成物を数年間保存した場合に生じないこと」

「引用例１発明の凍結乾燥リポソーム固体は，本願発明でいう「保存安定性」を備えているといえ，それはパッケージの素材によらない。

よって，引用例１発明の凍結乾燥リポソームがプラスチック製のパッケージに保存される場合であっても，かかるパッケージは「保存安定性を備えた」ものといえ，この点は既に（A）で検討したとおり，引用例２の記載からも明らかである。したがって，（B）は実質的な相違点とはいえない。」

一方，判決では，相違点（B）である「乾燥リポソーム製薬組成物を，（B）保存安定性を備えたパッケージに含む（保存する）こと」とは，「ヨードホールを含有する乾燥リポソーム製薬組成物を，約２５℃までの温度で，かつ約６０％までの相対湿度を備えた通常の保存条件にて，乾燥状態に維持するパッケージ中で数年間保存した場合，滴定可能な元素の損失もなく，元素状態のヨウ素と組成物中の他の成分との反応により起こる該組成物の分解もなく，元素状態のヨウ素とパッケージ材料との反応もなく，かつ元素状態のヨウ素がパッケージ材料中へ浸出することもない状態を維持できるパッケージに含む（保存する）こと」と解するとしており，本願発明において，ヨードホールを含有する乾燥リポソーム製薬組成物を，医薬品の容器として通常用いられており乾燥状態を維持できる材料であるプラスチック材料製のパッケージに保存すること，すなわち，相違点（A）に係る構成を採用することにより，乾燥リポソーム製薬組成物を，「保存安定性を備えたパッケージ」に含む（保存する）こと，すなわち相違点（B）に係る

本願発明の構成が達成されているといえると認定している。

判決では,「保存安定性を備えた」という記載を「プラスチック材料製のパッケージ」を採用した際の作用効果とみているものと解され，一方，審決では,「保存安定性を備えた」という記載について，そのような性質はパッケージの素材によらず，凍結乾燥されたリポソーム固体とすることで満足していると判断していることからみて,リポソーム固体自体が有する作用効果とみているものと解される。

このように,「保存安定性を備えた」の解釈の仕方について審決と判決で見解が異なった理由について考察した。

本願のクレーム１では,「プラスチック材料，紙又は厚紙製のパッケージ中に，乾燥した，ヨードホールを含む，粒状の，製薬上，許容な担体の組成物を含む保存安定性を備えたパッケージ。」となっており,「保存安定性を備え」ているのが，パッケージ自体なのか，パッケージ中に含まれる乾燥した，ヨードホールを含む，粒状の，製薬上，許容な担体の組成物であるのか明確に特定されていないことから解釈が異なった可能性がある。

一方で，本願明細書の段落番号【００４３】には,「パッケージ材料は，該組成物を乾燥状態にて維持することを可能にするために,湿気を実質的に透過しないことが必要である。該材料は保存条件に基づいて選択される。かなり乾燥した条件に対しては，材料に対する要求性はそれほど高くないが，高湿度の条件では，該材料は，水蒸気をほぼ透過しないものから選択する必要がある。水と直接接触する可能性がある場合は，水分を透過できない材料を選択する必要がある。パッケージは，プラスチック製フィルムのような単一の材料から形成され得るか,又は層状フィルムのような複合材料から形成され得る。」との記載があって,「保存安定性」は，湿気を実質的に透過しないパッケージでなければならないとする構成の一部とも考えるのが妥当ではないかと考えられる。

ただし，プラスチック材料，紙又は厚紙製のパッケージは，非常に当たり前のパッケージであることから，審決では，技術的観点から考えて，明細書中の記載も引用した上で「保存安定性」が，凍結乾燥リポソーム固体が備えた単なる機能と考えることもできることを指摘したのではないかと思われる。

判決では，最終的な結論としては，引用例１及び引用例２に記載された発明に基づいて，当業者が容易に想到し得たものというべきであるから，審決の判断に結論において誤りがあるということはできないとしており,結論としては妥当なものとなっていると思われる。なお，このように判断が分かれるような事態を招く明細書やクレームの記載自体に問題があったという意見や,判断に関しては判決の論旨のほうが理解を得やすいのではないかという意見が多かった。

なお,「保存安定性を備えた」が，パッケージの容器部分のみを指すのか，内容物を含むパッケージ全体を指すのかが不明確であるとして,両者を場合分けして論じることもできたのではないか，との指摘もあった。また，上記の点が不明確であれば，両方の

場合を含むものとして本願発明を認定し，いずれか一方について特許性が否定されるのであれば本願を拒絶するという方法もありうるのではないか，との意見もあった。

これに対して，本件の請求項１では「プラスチック材料，紙又は厚紙製のパッケージ…」との表現が用いられており，また「パッケージ」の通常の語義から見ても，請求項１の「保存安定性を備えたパッケージ」とはパッケージ（容器）自体を指すことが明確であり，よって，ここにいう「保存安定性」とは，パッケージ（容器）が果たすべき機能（内容物である乾燥リポソーム製薬組成物を乾燥状態に維持して，ヨウ素の喪失・流出等を防ぐこと）を意味していると解すべきであるから，パッケージが防湿機能を有しているか否かを問題にせず，保存安定性の充足性はパッケージの材質によらない旨を述べた審決の認定は明らかに誤りであるとの意見もあった。

以上

# 第１０事例（特許医薬・食品２）

| | |
|---|---|
| 審判番号 | 不服２０１０－９１０７号（特願２００７－５３８６０５号） |
| 事件番号 | 平成２４年（行ケ）第１０４２１号 |
| 発明の名称 | 植物栄養素により食料品の栄養価を高める方法及びそれにより得られた食品 |
| 主な論点 | 進歩性（引用発明の認定，課題の自明性） |

## １　事件の概要

「トマトの植物栄養素の健康利益有効量により食料品の栄養価を高める方法であって，トマトオレオレジンを，食料品に，前記食料品を調製する過程で前記食料品の風味が前記オレオレジンにより実質的に影響を受けない量で加えることを含む方法。」なる補正後の本願発明（本願補正発明）について，審決は，刊行物１に「トマトからの天然のカロチノイドとして抽出される，商品名Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊮で，６％の油状分散液として得られるリコピンを，食品添加物として，健康上の予防のために食品に添加する方法。」なる発明（刊行物１発明）が記載されていると認定した上で，本願補正発明と刊行物１発明との間の２つの相違点について，当業者であれば容易に想到可能であるか，実質的な相違点ではないとして，請求人（原告）の拒絶査定不服審判の請求を不成立とした。これに対し，原告は，刊行物１発明の認定の誤り，２つの相違点に係る容易想到性判断の誤り，本願補正発明の効果の誤認などを主張して提訴したが，判決は，審決の結論に誤りはないと判断して原告の請求を棄却した。

## ２　検討事項の概要

（１）検討事項１：引用発明の認定

刊行物１の記載から，「…Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊮で，６％の油状分散液として得られるリコピンを，…食品に添加する方法。」との刊行物１発明を認定することの妥当性。

（２）検討事項２：相違点１に係る容易想到性

本願補正発明では，「前記食料品の風味が前記オレオレジンにより実質的に影響を受けない量」との特定があるのに対し，刊行物１発明にはそのような特定がない点についての，容易想到性の有無。

（３）検討事項３：相違点２に係る容易想到性

本願補正発明が「トマトの植物栄養素の健康利益有効量により食料品の栄養価を高める方法」であるのに対し，刊行物１発明では健康上の予防のために食品に添加する方法であるという点が，実質的な相違点であるか否か。

（４）検討事項４：本願補正発明の効果

本願補正発明の効果についての格別顕著性の有無。

## 3　審決の概要

（１）補正後の請求項１の発明（本願補正発明）

「トマトの植物栄養素の健康利益有効量により食料品の栄養価を高める方法であって，

トマトオレオレジンを，食料品に，前記食料品を調整する過程で前記食料品の風味が前記オレオレジンにより実質的に影響を受けない量で加えることを含む方法。」

（２）刊行物１（特開２０００－１０３７３３号公報）に記載された発明（刊行物１発明）

「トマトからの天然のカロチノイドとして抽出される，商品名Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ(R)で，６％の油状分散液として得られるリコピンを，食品添加物として，健康上の予防のために食品に添加する方法。」

（３）　本願補正発明の進歩性

ア　本願補正発明と刊行物１発明との一致点

本願補正発明に係る「トマトオレオレジン」について，本願明細書【００１３】には「記載の全体を通して，トマトオレオレジンという用語は，実質的に水に可溶性でないトマトの植物栄養素を含有する，トマトの脂質画分を意味する。」，同【００１４】には「水に実質的に不溶性であるトマトオレオレジン及びトマト成分は，比較的高濃度の植物栄養素を含有し，例えば，リコピン，β－カロチン，フィトエン，フィトフルエン，トコフェロール，リン脂質及びフィトステロールである。」，同【００１９】には「記載された本発明での使用に適したオレオレジンは，トマト又はトマト製品から得ることができる。市販のトマトオレオレジンの例は，Ｌｙｃｏｒｅｄ　Ｎａｔｕｒａｌ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ　Ｌｔｄ．によるＬｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ（登録商標）である。」と記載されている。

以上の定義に鑑みれば，本願補正発明に係る「トマトオレオレジン」は，リコピンを始めとする水に不溶性のトマトの植物栄養素を含有した脂質画分であって，その好適例は「Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ（登録商標）」である。そこで，本願補正発明と刊行物１発明とは，「トマトの植物栄養素であるところのトマトオレオレジンを，食料品に，前記食料品を調製する過程で加えることを含む方法。」である点で一致する。

イ　補正発明と刊行物１発明の相違点

（相違点１）

トマトオレオレジンの配合量が，本願補正発明では「前記食料品の風味が前記オレオレジンにより実質的に影響を受けない量」であるのに対し，刊行物１発明ではそのような特定がなされていない点。

（相違点２）

トマトの植物栄養素であるところのトマトオレオレジンを，食料品に，前記食料品

を調製する過程で加えることを含む方法が，本願補正発明は「トマトの植物栄養素の健康利益有効量により食料品の栄養価を高める方法」であるのに対し，刊行物１発明では健康上の予防のために食品に添加する方法である点。

ウ　相違点の検討

（ア）相違点１について

Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏを含めてリコピンは，食品添加物として各種の食料品に既に広く用いられており，特に刊行物２（米国特許出願公開第２００３／０２０３０７２号明細書）では「水分補給飲料」，刊行物３（特表２００２－５４３８１９号公報）では「発酵乳」，刊行物４（特開平１１－９８９７２号公報）では「調製粉乳」「蛋白質加水分解粉乳」「ヨーグルト」というように，上記リコピンは，トマトの風味を要しない食料品に添加されている。さらに言えば，刊行物２の［0005］には，当該水分補給飲料は良好な風味であるとも記載されている。

してみると，刊行物１発明において，上記Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏを食品添加物として用いるにあたり，その添加量は刊行物３の【００３９】に記載されているように当業者が適宜決定し得る事項であり，食料品自体の風味を考慮しながら，添加量を「前記食料品の風味が前記オレオレジンにより実質的に影響を受けない」程度に調整することは，当業者であれば容易になし得ることである。

（イ）相違点２について

刊行物１発明は，リコピンを，「健康上の予防のために食品に添加する方法」であって，さらに刊行物１の【０００３】では，トマト摂取による慢性疾患に対する罹病の危険低下や癌予防への機能に言及がなされ，「リコピンのこの保護機能は非常に効果的な抗酸化剤としてのその作用に見られる。」と記載されている。

また，刊行物２の［0018］において，Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏは，乳癌及び前立腺癌の予防効果が知られており，水分補給飲料に対して「栄養補助成分」として添加される旨開示されている。

してみると，刊行物１発明のリコピンを「健康上の予防のために添加」することと，「トマトの植物栄養素の健康利益有効量により食料品の栄養価を高める」ことは，実質的に相違するものではない。

仮に相違するとしても，「健康上の予防のために添加」することを，「トマトの植物栄養素の健康利益有効量により食料品の栄養価を高める」とすることは，当業者であれば容易に想到し得ることである。

（ウ）本願発明の効果について

そして，本願発明の効果について検討するに，本願発明の詳細な説明【０００６】～【０００７】に記載の，食料品の風味はトマトの植物栄養素により実質的に影響を受けないという効果は，トマトオレオレジンの添加量の調整により当然奏されるものであり，刊行物１の記載事項及び周知技術から予測し得るものでしかない。

平成２２年４月２８日付け審判請求書には，刊行物１はトマトオレオレジンは水分散性が十分でなく，食料品への添加物としてふさわしくない旨を記載するものとの主張がなされているが，添加に適した食品，例えば油性食品を選択することで，この点は解消されるものといえる。なお，本願実施例１及び７においても，トマトオレオレジンを油性食品であるマーガリンに配合する例が記載されているから，上記刊行物１に関する主張を採用することはできない。

## ４　判決の概要

（１）取消事由１（刊行物１発明の認定の誤り）について

刊行物１（甲１）には，発明の前提として，【発明の属する技術分野】には，トマトに含まれるカロチノイドであるリコピンは，健康上の予防のための食品添加物として有用であること，【従来の技術】には，カロチノイド一般の様々な製剤化方法が列挙されるとともに，リコピンの製剤として，トマトから天然のカロチノイドとして抽出したリコピンを６％含有する油状分散液である商品名Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊟が知られていること，及びＬｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊟は水分散性が十分ではないことが記載されている。

したがって，審決が，刊行物１から「トマトからの天然のカロチノイドとして抽出される，商品名Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊟で，６％の油状分散液として得られるリコピンを，食品添加物として，健康上の予防のために食品に添加する方法」という刊行物１発明を認定したことに誤りはない。

この点，原告は，リコピンの例として，Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊟という名称が記載されていることを奇貨として，審決がリコピンとトマトオレオレジンを同一視，あるいは混同した旨主張する。しかしながら，審決は，刊行物１発明につき，上記記載を前提に，トマトからの天然のカロチノイドとして抽出される商品名Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊟で，６％の油状分散液として得られるリコピンを添加するものと判断した，すなわちトマトオレオレジンであるＬｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊟を用いるものであると判断したのであるから，トマトオレオレジンとリコピンを同一視，混同したわけではないと認められる。

また，原告は，刊行物１には，Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊟は水分散性が十分ではないから使用が望ましくないことが教示されている旨主張する。しかしながら，通常，食品は水性成分のみからなるわけではなく，固形分や油分を含むものであるから，Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊟の水分散性の不十分さは，食品に添加することを妨げる事情であるとは認められない。

したがって，原告の主張はいずれも理由がない。

（２）取消事由２（相違点１に係る容易想到性認定の誤り）について

刊行物２（甲２）に，「[0018] 追加のビタミン，ミネラル，アミノ酸および栄養補

助成分で本発明が強化されるだろうことは理解されるべきである。・・・さらに，本発明は，リコピン（乳癌及び前立腺癌の予防効果が知られているトマト色素であり，商標 Lyc-o-Mato の下で商業的に利用可能)，・・・等の他の栄養補助成分を含有してもよい。」と記載されているとおり，刊行物２は，低カロリー化するために糖や炭水化物の代わりにスクラロースを含有し，すっきりした味わいで嫌な後味がないアイソトニック飲料が，栄養補給成分としてＬｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ(R)を含んでいてもよいことを記載したものである。

また，特願平１１－２９９０３４号公報（甲８）の実施例４には，機能性素材含有ナタデココを製造するにあたって，発酵用液に機能性素材として１．２重量%（ココナッツミルク５０ｇ，砂糖５ｇ，酢酸０．５ｇ，Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ(R)０．７ｇから算出）のＬｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ(R)を添加することで赤色に着色したナタデココが得られたことが記載されている。

さらに，特願２００２－３２６７９９号公報（乙４）には，トマトから抽出されたリコピンを有効成分として含有する抗アレルギー剤を食料品に添加して機能性食品とする場合，食料品の味を損なわず，かつ充分な抗アレルギー効果を得るために食料品に対して０．０１～１重量%配合するのが好ましいことが記載されている。

上記アイソトニック飲料は，Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ(R)を含んでいても風味に影響を受けているとは認められないこと，上記ナタデココは，発酵用液以上にＬｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ(R)が濃縮するとは考えられず，本願補正発明の実施例や特願２００２－３２６７９９号公報（乙４）に記載されたのと同程度の量のＬｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ(R)を含有すると認められる。また，特願２００２－３２６７９９号公報（乙４）の上記記載を併せてみても，トマトオレオレジンであるＬｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ(R)を，食料品に，栄養補給，着色，抗アレルギー等の機能を付与するために添加する場合，食料品の風味が影響を受けないような量とすることは，本件出願日前に周知であったと認められる。そして，刊行物１発明は，健康上の予防という機能を付与するためにＬｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ(R)を食品に添加するものであるから，その量を上記周知のものとすることは，当業者が容易になし得たことも明らかである。

したがって，審決の相違点１についての容易想到性の判断に誤りはない。

この点，原告は，刊行物２ないし４にはトマトオレオレジンに関する何ら具体的な記載はなく，審決は，トマトオレオレジンとリコピンを同一視，混同した上で容易想到性判断を誤った旨主張するが，かかる誤解がなかったことは上記１で説示したとおりである。

また，原告は，刊行物１ないし４は，いずれも本願補正発明と課題が異なり，本願補正発明の課題を解決するようにトマト成分の配合量を決定する動機付けや示唆がない旨主張する。しかしながら，上記の刊行物１の記載に接した当業者にとって，健康上の予防のためにリコピンを食品に添加するに当たって，入手の容易さの観点から，

唯一具体的な市販品として記載されたＬｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ(R)を用いればよいことは自明である。しかも，通常，食品は水性成分のみからなるわけではなく，固形分や油分を含むものであるから，Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ(R)の水分散性の不十分さは，食品に添加することを妨げるほどの事情であるとは認められないことは上記で説示したとおりである。また，刊行物２ないし４には，Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ(R)といった抗酸化物質を含むトマト抽出物やトマト由来のリコピンが，アイソトニック飲料やナタデココなどトマト風味を要しない食料品に添加されていることから，トマトフレーバーを有するトマト由来の添加物が食料品の風味を損なう懸念があるという課題は共通しており，かかる課題は本件出願日前に既に解決済みであったと認められるから，配合量を決定する動機付けも示唆もあるというべきである。

（３）取消事由３（相違点２についての判断誤り）について

刊行物１発明は「トマトからの天然のカロチノイドとして抽出される，商品名Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ(R)」を「健康上の予防のために食品に添加する方法」であるから，Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ(R)の添加により食品の栄養価が高められていることは明らかであって，「トマトの植物栄養素の健康利益有効量により食料品の栄養価を高める方法」という本願補正発明と実質的な相違があるとは認められない。

（４）取消事由４（効果についての誤認）について

原告は，本願補正発明の効果は，トマトの植物栄養素により食料品の栄養価を高めることと，食料品の風味に実質的に影響を与えないこととを両立させた点にあるにもかかわらず，審決は後者しか認定せず，顕著性を否定した誤りがある旨主張する。

しかし，刊行物１発明は慢性的な疾患，特に心臓，循環器系の疾患への罹患率を下げ，癌予防にプラスの影響を与えるものであるから（【０００４】段落），本願補正発明と同様に，トマトの植物栄養素により食料品の栄養価を高めるという効果を有することは自明である。

したがって，本願補正発明の，食料品の風味に実質的に影響を与えないという効果について判断することで，二つの効果の両立についても判断したことになるから，審決に判断の遺脱はない。そして，これらの二つの効果は，刊行物１に示されたＬｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏを使用することで当然に得られる効果であって，補正発明に格別顕著な効果があるとはいえない。

## ５　検討事項及び検討結果

（１）検討事項１（引用発明の認定）について

ア　検討事項

原告は，刊行物１において「Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ」はあくまでもリコピンの一例として挙げられているにすぎず，トマトオレオレジンを用いた発明は開示されていない，むしろ刊行物１は，「Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ」の使用が望ましくないこと

を教示している，実施例の欄においても，「Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ」を用いた具体的な例は記載されていない旨を主張したが，判決は，刊行物１の記載を挙げて刊行物１発明の認定についての審決の判断を是認した上で，審決は刊行物１発明につきトマトからの天然のカロチノイドとして抽出される商品名Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊮で，６％の油状分散液として得られるリコピンを添加するものと判断した，すなわちトマトオレオレジンであるＬｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊮を用いるものであると判断したのであるから，トマトオレオレジンとリコピンを同一視，混同したわけではない，また，通常，食品は水性成分のみからなるわけではなく，固形分や油分を含むものであるから，Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊮の水分散性の不十分さは食品に添加することを妨げる事情であるとは認められない旨を指摘して，原告の主張を排斥した。

そこで，この判決の判断の妥当性，及び原告主張の適否について検討した。

イ　検討結果

（ア）判決の判断について

刊行物１の記載から，Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊮を食品に添加するという発明が認定できるか否かについては，肯定的な見解からは以下の点が指摘された。

刊行物１自体は，Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊮などの従来のリコピン製剤の問題点を解決するための，リコピン結晶を用いた新規な製剤に係る発明を開示する公開公報であるが，審決・判決が刊行物１発明を認定しているのは，刊行物１の従来技術の欄の記載に基づくものであるから，刊行物１においてＬｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊮についての実施例の開示がないことは直接問題とならない。また，刊行物１では，リコピンを健康目的で食品に添加することの記載に続いて，「リコピンは，…Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊮で，６％の油状分散液として得られる」と記載されているのであるから，リコピンを食品に添加するに当たり，Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊮を用いる，つまりそのまま添加すると読むのが自然である。特に，刊行物２等によれば，Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊮を食品に添加することは周知技術であったというのであるから，当業者は，刊行物１の記載から，Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊮をそのまま食品に添加するものと理解する。なお，Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊮の水分散性については，審決・判決が指摘しているように，水分散性が悪くとも食品に添加することに支障はないと考えられるから，これをもって刊行物１発明の認定が妨げられるとはいえない。

一方，否定的な見解からは，以下の点が指摘された。

刊行物１の段落【００１０】には，「こうしてリコピンは，例えば商品名Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊮（Fa. LycoRed，Israel）で，６％の油状分散液として得られる。…油状分散液の高い粘度と結び付いて，Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊮中の高いホスホリピド含量のために，この製剤の適用特性は，特に水分散性は十分ではない」と記載されているのみであるから，食品に添加するためのリコピンがＬｙｃ－Ｏ

－Ｍａｔｏ㊟から得られる旨は開示されていても，Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊟それ自体を食品に添加することまでが開示されているとは言い難い。また，Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊟の水分散性についての言及は，Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊟それ自体は食品に添加するのに適しないことを示唆しているように読める。さらに，刊行物１全体の記載を見ても，リコピンの結晶についての発明を開示するものであって，リコピン単独での使用を前提にしているものであるから（Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊟についての実施例も見当たらない。），Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊟に言及している上記段落の記載のみから，Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊟について，それ自体が食品に添加されていると認定するのは困難である。

また，上記のような否定的な見解が生じるおそれがあるならば，本件では刊行物１を主引例とするのではなく，Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊟自体を食品に添加することが周知であったということを示す他の刊行物を主引例とした方が簡明だったのではないかともいえる。

なお，この点に関連して，以下のような意見があった。

刊行物１発明の認定に際しては，Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊟がどのような用途の製剤であるのか（直接食品に添加するのに適したものであるか否か）も主要なポイントであると思われるところ， この点についてどのような審理がなされたのかが判然としない。本件の原告（出願人）であるライコード・リミテツドはＬｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊟の製造元と関連する会社のようであるから，Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊟がどのような製剤であるのか，審理において明らかにすることも可能であったように思われる。

また，審査段階における２００９年６月２日付けの拒絶理由通知及び２００９年１２月１８日付けの拒絶査定においては，当時の審査段階においては一般的なことであったが，本願発明の進歩性を否定する論理において，刊行物１に記載された発明の認定，及び本願発明と刊行物１に記載された発明との一致点と相違点の認定を行っていなかった。それが審判段階において，初めて一致点と相違点の認定が行われたが，出願人にとっては，刊行物１に記載された発明の認定自体が，唐突かつ納得できなかったもののように思われる。また，審決取消訴訟で提出された技術常識を示す文献のほうが，主引例として適しているのではと思えるものもある。これらの事情を鑑みれば，審査段階において本願発明の進歩性を否定する論理を構築する際，一致点と相違点を認定する手法を採用していれば，主引例も別のものとなり，かつ主引例に係る従来発明の認定に関しても争いが生じにくかったのではないかとも思われる。

（イ）原告の主張について

原告は，審決について，刊行物１にリコピンの例としてＬｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊟という名称が記載されていることを奇貨として，リコピンとトマトオレオレジ

ンを同一視あるいは混同したとの主張を前面に押し出しているが，この点について以下のとおり考察した。

本件における引用発明についての論点は，前記のように，Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊟そのものを食品に添加する発明が開示されているといえるか否かという点にあると思われるが，原告はこの点をあまり問題にせず，リコピンとトマトオレオレジンとの同一視ないし混同の点にのみ着目している。むしろ，端的に，Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊟それ自体を食品に添加する発明が開示されているかどうかを問題にした方が，分かりやすい主張となったのではないかと考えられる。

さらに，原告は，刊行物１発明について，引用発明の認定の誤りとして取り上げているが，それに併せて一致点・相違点の認定の誤りも加えて指摘することができたと考えられる。原告は，一致点・相違点の認定の誤りについては取消理由としていないので，判決は，審決の一致点・相違点の認定に争いがないことを前提にして判断したのではないかと思われる。

なお，審決における引用発明の認定に関して，以下のような意見があった。

審決がリコピンとトマトオレオレジンを同一視ないし混同したという裁判での原告主張から見ると，原告は，審決が「…Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊟で，６％の油状分散液として得られるリコピンを，…食品に添加する方法。」と認定した点を，Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊟＝（イコール）リコピンと判断した，と理解したと考えられる。しかしながら，審決の認定は，リコピンを含有する製剤としてＬｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊟を添加している，との趣旨に理解するべきであるから，原告の主張は適切とはいえない。しかし，この点について，審決の理由において，もう少し丁寧な説明を行う余地もあったと思われる。

また，原告がＬｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊟の水分散性の点を引用発明の認定についての争点において問題にしていることに関しては，阻害要因は容易想到性の判断において考慮すべきであり，引用発明の認定の局面で持ち出すことの是非には疑問がある。

全体として，進歩性の議論が噛み合わない理由として，その前提となる記載要件についての問題が取り上げられていないためではないか，即ち，本願補正発明の構成要件には，「風味が…実質的に影響を受けない量」などの抽象的な表現が用いられているところ，その内実がどのようなものであるのか（例えば，具体的なＬｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊟の添加量）が明細書を見ても不明であるために，公知技術との相違点を理解できなくなっているのでないかとの意見があった。これに対しては，本願補正発明は周知技術の域を超えていないという判断の下に，その点は問題にされなかったのではないかとの指摘があった。また，その点は先行技術との関係で決まることであり，先行技術に何も記載がなければ，詳しい記載がなくとも足りるかも知れないとの指摘もなされた。

（２）検討事項２（相違点１に係る容易想到性）について

ア　検討事項

原告は，刊行物２ないし４のいずれもリコピンについて開示するものに過ぎず，トマトオレオレジンを用いた発明について開示するものではないこと，刊行物２に記載された「Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ」はリコピンの具体例として挙げられているにすぎず，「Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ」を用いた具体的な例は記載されていないこと，いずれの刊行物も課題が本願補正発明と異なり，「トマトの植物栄養素により食料品の栄養価を高めつつ，それと同時に食料品の風味にも実質的に影響を与えない」との課題に関して動機付け・示唆となる具体的記載はないことなどを主張したが，判決は，食料品の技術分野では，食料品の栄養のような機能だけでなく，味や香りといった当該食料品の美味しさに関わる事項が重要な検討要素であること，リコピンを含有した添加物はトマトフレーバーを有し，これを添加した食料品の風味を損なう懸念があることは当業者の技術常識であったこと，リコピンを含有する添加物のような独特のフレーバーを有する栄養素を添加する食料品において，栄養機能と風味の両立を検討することは，当業者にとって自明の課題であり，かかる課題は刊行物２ないし４において既に解決済みであったし，当該課題の解決のために栄養素の添加量等を検討することも，当業者が容易になし得ることであることなどを指摘して，原告の主張を排斥した。

そこで，食品における風味の検討という課題の自明性について検討した。

イ　検討結果

上記の判決の結論については，妥当であるとの意見で一致し，以下のとおり考察した。

食品分野における審査では，風味を検討しつつ量を適宜調整するのは周知，というロジックはよく用いられるものであり，違和感はない。逆に，風味を検討するのが自明でないという証拠を出す方が難しいのではないかと考えられる。もっとも，本件のように訴訟で争点になってみると，課題が自明であるとの証拠が乏しいという問題はあるかも知れない。

また，従来は，Ｌｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊮を使う際には，健康面などの利点を引き出すために風味を犠牲にしていたというような事情があって，本願補正発明は，利点と風味のバランスを考えた結果，こういった量ならば利点と風味の両立ができることを発見した，という話ならば別論であろうが，本願補正発明においては量を概念的にしか記載していないために，利点と風味の両立という課題自体が周知と判断されてしまったのではないか。もし，そのバランスをとることをトマトオレオレジンの濃度の問題として見出したということであったならば，原告は進歩性の議論もやりやすくなっていたと思われるが，明細書を見ても，そのバランスの問題がどこまで解決されたのかが分からない。この点は，記載要件の問題に

も関係するが，本願補正発明は具体的な量を特定していないために，単に願望を記載しているだけのように読めてしまうこともあり，そのため，自明の課題と言われてしまうのもやむを得ない。

なお，判決においては，トマトオレオレジンの添加が食料品の風味を損なう場合があることを周知の課題とし，トマトオレオレジンの配合量を決定する動機付けはある旨判示しているのに対し，審決においてはその点が明記されておらず，そもそも食品添加物の添加量を調節することは適宜なし得ることである，という一般的な説明にとどまっているが，審決段階からトマト風味の問題について触れてもよかったと思われる。

（３）検討事項３（相違点２に係る容易想到性）について

ア　検討事項

原告は，トマトオレオレジンとリコピンとは，その成分・効果共に相違する別個のものであり，刊行物２ないし４のいずれにも「トマトオレオレジン」に関する具体的な記載はなく，これらの刊行物を参酌したとしても相違点２を容易に想到し得るものではない旨を主張したのに対し，判決は，刊行物１発明においてＬｙｃ－Ｏ－Ｍａｔｏ㊮の添加により食品の栄養価が高められていることは明らかであって，「トマトの植物栄養素の健康利益有効量により食料品の栄養価を高める方法」という本願補正発明と実質的な相違があるとは認められず，また，審決にトマトオレオレジンとリコピンの同一視や混同の誤りもない旨を判示して，原告の主張を排斥した。

そこで，この判決の判断について検討した。

イ　検討結果

上記の判決の結論についても，妥当であるとの意見で一致し，以下のとおり考察した。

本願補正発明の「健康利益」の例として，明細書の段落【００１８】には，「ＤＮＡ損傷の予防及び修復，心臓血管障害の，多様な種類の癌の，眼科障害の，不妊障害の及び肝疾患の予防及び治療」が挙げられている。一方，刊行物１発明の健康上の利益としては，段落【０００３】において，「慢性的な疾患，特に心臓および循環系疾患」及び「癌予防」が挙げられている。よって，一部において重複しているが，細かく見ると対象疾患に相違があることになる。もっとも，本願明細書の前後の記載，特に，「本発明の特定の実施態様によると，食料品に添加されるオレオレジン及びトマト成分の量は，そのリコピン含有量に基づいて決定される。したがって，最初に所望の投与量のリコピンが，意図される食料品のために決定され，添加されるオレオレジン，トマト成分又はそれらを含有する組成物の量が，前記投与量に基づいて計算される。」との段落【００１６】の記載から見て，本願補正発明もリコピンの健康利益にのみ着目していると考えられるか

ら，リコピン以外の成分による効果についての原告主張は，明細書に基づかないものと言わざるを得ない。

原告は健康上の利益が何であるかを全く問題にしていないが，原告が本来主張したかった点は，引用発明にはリコピンの効果だけが記載されていて，トマトオレオレジンの効果については言及がない，という点ではないかと考えられる。原告は，審決がリコピンとトマトオレオレジンとを混同しているという主張の一環として，相違点２についての取消理由を主張しているだけなので，引用発明の認定の争点において審決は混同していないという認定がなされれば，原告主張の前提が否定されることになる。仮に，リコピン以外の成分について問題にしようとするのであれば，審決の一致点・相違点の認定についても争い，その上で本願補正発明の効果がリコピンだけでないということの証拠を提出すべきところであるが，それがまったくなされていないために，リコピン以外の成分の有無は問題にならなくなってしまったのではないかと思われる。

なお，次のような意見も出された。

刊行物１発明のように「健康上の予防のために食品に添加」されていれば，本願補正発明と同様に，「健康利益有効量により食料品の栄養価を高める」効果が奏されているといえるかという問題だが，これは，重複する用途或いは inherent な効果等の問題と関連しており，さらにシワ形成抑制剤事件（知財高判平成１８年１１月２９日（平成１８年（行ケ）第１０２２７号)）との関係についても問題となると思われる。

本願補正発明には，「健康利益有効量」との記載があるのだから，原告は，それがどのような量なのかを争点として採り上げてもよかったのではないかと思われる。

（４）検討事項４（本願補正発明の効果）について

ア　検討事項

原告は，本願補正発明の効果は，「トマトの植物栄養素により食料品の栄養価を高める」ことと，「食料品の風味にも実質的に影響を与えない」こととを両立させた点にあり，トマトオレオレジンを用いることによって，各成分の相乗効果ゆえにトマトの単独成分よりも少ない量で食料品の栄養価を高めることができ，食料品の風味に実質的に影響を与えない量しか加えなくとも，充分に食料品の栄養価を高められ得ることが明らかとなったのに対し，刊行物１ないし４のいずれを参酌しても，トマトオレオレジンを用いること自体，容易には想到し得ないから，トマトオレオレジンを用いることによって初めてもたらされる効果は当業者に容易に予測し得るものではない旨を主張したが，判決は，刊行物１発明は慢性的な疾患，特に心臓，循環器系の疾患への罹患率を下げ，癌予防にプラスの影響を与えるものであるから（【０００４】段落)，本願補正発明と同様に，トマトの

植物栄養素により食料品の栄養価を高めるという効果を有することは自明である旨を判示して，原告主張を排斥した。

そこで，この判決の認定について検討した。

イ　検討結果

本願補正発明と刊行物１発明の効果に相違がない旨の判示について特段の異論はなく，以下のとおり考察した。

本願明細書の段落【０００２】には，「天然のトマトに存在するトマトの植物栄養素の組み合わせからの健康利益は，トマト成分単独の健康利益よりも大きいことが確認されている。すなわち，組み合わせにおいて相乗効果がある。したがって，トマトの植物栄養素を組み合わせて消費することが極めて重要である」との記載があるものの，それを裏付ける詳細な記載は見当たらない。しかも，本願補正発明における添加量についてリコピンの量に基づいて決めるということが記載されているわけであるから（段落【００１６】），原告主張には無理があると言わざるを得ない。また，少量でも添加すれば栄養価が高まるということが本願明細書に記載されてはいるものの，相乗効果のゆえにトマトの単独成分よりも少ない量で食料品の栄養価を高めることができるとの原告主張については明細書記載に基づかない主張といえる。

本件の場合，本願補正発明は周知技術に近いというのが実態と思われ，そうであるならば，新規性欠如に近い進歩性欠如ということで，効果の点を議論する実益はあまりないものと思われる。

以上

# 第１１事例（特許医薬・食品３）

| | |
|---|---|
| 審判番号 | 無効２０１１－８００２３３号（特許第４７６７７１９号） |
| 事件番号 | 平成２４年（行ケ）第１０２９９号 |
| 発明の名称 | 液体調味料の製造方法 |
| 主な論点 | 訂正要件，実施可能要件，サポート要件 |

## １　事件の概要

液体調味料の製造方法に関する発明が対象である。原告は，訂正要件の認定の誤り（取消事由１），実施可能要件に係る認定判断の誤り（取消事由２）及びサポート要件に係る認定判断の誤り（取消事由３）を主張して，本件特許の無効審判請求は成り立たないとした審決の取消しを求めた。裁判所においては，取消事由１及び２は本件審決の判断に誤りはないとした。しかし，取消事由３に関し，本件発明１ないし５及び９は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明であるといえるが，発明の詳細な説明の記載により当業者がその課題を解決できると認識できるものではなく，また，当業者が本件出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できるものであるともいえないから，サポート要件を満たすものとはいえないとして，上記審決の一部を取り消した事案である。

## ２　検討事項の概要

（１）検討事項１：本件発明の課題の認定

本件発明の課題について，判決は，「血圧降下作用を高いレベルで発揮する液体調味料の簡便な製造方法を提供すること」ではなく，「血圧降下作用を有する物質を液体調味料に配合した場合の風味変化の改善」であると認定したことの妥当性。

（２）検討事項２：実施可能要件の判断

本願明細書にはＡＣＥ阻害ペプチドを配合した液体調味料の実施例がないところ，判決は，ＡＣＥ阻害ペプチドを配合した液体調味料について，明細書に具体的にその意義，製造方法，入手方法が記載されているとして，実施可能要件を満たすと判断したことの妥当性。

（３）検討事項３：サポート要件の判断

本願明細書にはＡＣＥ阻害ペプチドを配合した液体調味料が血圧降下作用を有することを実際に評価したことは記載されていないところ，判決は，ＡＣＥ阻害ペプチドを配合した場合の液体調味料について，サポポート要件が満たされないと判断したこと，及び本件出願後にされた試験の結果を参酌しないと判断したことの妥当性。

## ３　審決の概要

（１）本件発明１（訂正後の請求項１）

「工程（A）：生醤油を含む調味液と，コーヒー豆抽出物，及びアンジオテンシン変換阻害活性を有するペプチドから選ばれる少なくとも１種の血圧降下作用を有する物質とを混合する工程と，

工程（B）：工程（A）の後に生醤油を含む調味液と，コーヒー豆抽出物，及びアンジオテンシン変換阻害活性を有するペプチドから選ばれる少なくとも１種の血圧降下作用を有する物質との混合物をその中心温度が６０～９０℃になるように加熱処理する工程

を行うことを含む液体調味料の製造方法。」

（２）実施可能要件について

ア　本件訂正発明１～８のＡＣＥ阻害ペプチドを添加した「液体調味料の製造方法」について，本件訂正発明１～８は，「液体調味料の製造方法」との物を生産する方法の発明であって，物の製造方法であることから，当業者がその方法により物を製造することができるためには，発明の詳細な説明並びに本件優先権主張日前の技術常識に基づき，当業者がその物を製造できるように，（ｉ）原材料，（ｉｉ）その処理工程，及び（ｉｉｉ）生産物の三つが記載されている必要がある。

イ　明細書の記載事項を総合的にみて，本件訂正明細書の発明の詳細な説明には，本件訂正発明１～８のＡＣＥ阻害ペプチドを添加した「液体調味料の製造方法」について，当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されているといえる。

ウ　本件訂正発明９のＡＣＥ阻害ペプチドを添加した「液体調味料」について，本件訂正発明９は「液体調味料」との物の発明であって，物の発明については，発明の詳細な説明に，当業者がその物を作ることができ，かつ，使用できる程度に記載する必要があるところ，本件訂正明細書の発明詳細な説明が，その物を作ることができる程度に明確かつ十分に記載されたものであることは，上記のとおりである。

エ　明細書の記載事項を総合的にみると，本件訂正明細書の発明の詳細な説明には，本件訂正発明９のＡＣＥ阻害ペプチドを添加した「液体調味料」について，当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されているといえる。

（３）サポート要件について（アンジオテンシン変換阻害活性を有するペプチド（ＡＣＥ阻害ペプチド）に関する部分の判断）

ア　本件訂正発明１は，生醤油を含む調味液に，コーヒー豆抽出物，及びACE阻害ペプチドから選ばれる少なくとも１種の血圧降下作用を有する物質を混合し，加熱処理を行うことを含む液体調味料の製造方法の発明である。

イ　そこで，血圧降下作用を有する物質としてACE阻害ペプチドを選択した本件訂正発明１について，当該本件訂正発明の課題を解決できることを当業者が認識できるように発明の詳細な説明に記載された範囲を超えるものであるかについて，以下，

検討する。

ACE 阻害ペプチドに関しては，本件訂正明細書段落【００１３】に，本件訂正発明における血圧降下作用を有する物質として好ましい旨，記載されていることから，本件訂正発明１に用いられる物質として記載されている。

そして，本件訂正明細書の段落【００２７】には好ましい ACE 阻害ペプチドの種類が，段落【００２８】には本件訂正発明に用いられる ACE 阻害ペプチドの血圧降下作用が期待できる ACE 阻害活性の強さの具体的な濃度の数値について，段落【００２９】には本発明に配合できるペプチドの市販品が記載されており，また，段落【００３０】には ACE 阻害活性の測定方法やキットについて記載されている。そして，さらに段落【００３０】には，当該ペプチドの配合量について「血圧降下作用及び風味の点から液体調味料中０．５～２０％，更に１～１０％，特に２～５％が好ましい」と具体的な数値が記載されており，この「風味の点から」との記載は，風味が良好である点から，との趣旨と認められることから，ACE 阻害ペプチドを配合した場合について，風味変化が改善されることを確認した結果，好ましい ACE 阻害ペプチドの配合量について特定し，記載されているものと認められる。

ウ　そして，確かに，ACE 阻害ペプチドを配合した場合については実施例において実証されておらず，また，実施例において実証されているコーヒー豆抽出物やγーアミノ酪酸と ACE 阻害ペプチドとは物質が異なるため，当該物質を由来とする風味も当然異なるものと考えられることから，コーヒー豆抽出物やγーアミノ酪酸を配合した場合の実施例をもって，ACE 阻害ペプチドを配合した場合も同様の結果が得られるとは，直ちに考えられない。

しかし，ACE 阻害ペプチドに苦味や異味があることは，例えば特開２００４－９５５２号公報（【０００３】段落），特開２００３－１２８６９４号公報（【０００４】段落）や特開平６－２２００９７号公報（【０００６】段落），再公表２００２－０５５５４６号公報（第３頁第４行目～８行目）などに記載のとおり，本件特許の優先権主張日前の周知の事項であるし，また，被請求人が提出した，乙第４号証の試験結果報告書１は，大豆ペプチドとカツオペプチドを生醤油に添加して調整し，加熱した試料について風味評価を行ったものであって，「５－１　風味評価」を参照すると，いずれも，加熱処理しないものよりもペプチド由来の風味が改善され，風味バランスが良好であったことが示されていることから，これにより，本件訂正明細書段落【００３０】に記載されたとおり，ACE 阻害ペプチドを配合した場合について風味変化が改善されたことを確認することができる。なお，乙第４号証の試験結果報告書１は，本件訂正明細書に記載されていない事項についての実験データを提示して，新たな事項を主張しようとしたものではなく，本件訂正明細書段落【００３０】に記載された「風味の点」から好ましいものであることを立証したにすぎないものであるので，これを参照して風味変化を改善するとの課題が解決さ

れるものであるかを把握することは，明細書の記載の技術的内容を確認したにすぎない。

エ　そうすると，ACE 阻害ペプチドを配合した本件訂正発明１について，「血圧降下作用を有する物質を液体調味料に配合した場合の風味変化を改善した液体調味料の簡便な製造方法を提供すること」という本件訂正発明１の課題が解決できることを当業者が認識できるように発明の詳細な説明に記載された範囲を超えているとまでは言うことができず，サポート要件違反ということはできない。

## ４　判決の概要

（１）本件発明の課題について

ア　…液体調味料の継続摂取が困難となる原因は，血圧降下作用を有する物質を液体調味料に配合した場合の風味変化であるから，本件発明の解決すべき課題は，より具体的には，血圧降下作用を有する物質を液体調味料に配合した場合の風味変化の改善であるといえる。

イ　…この点について，原告は，血圧降下作用を高いレベルで発揮する液体調味料の簡便な製造方法を提供することも本件発明の課題であると主張する。

ウ　…しかしながら，本件明細書の発明の詳細な説明は，血圧降下作用を有する物質を液体調味料に配合した場合の風味の変化及びその結果として生じる液体調味料の継続摂取が困難となることを本件発明の課題として具体的に特定している（【０００３】【０００６】）にとどまり，それ以上に血圧降下作用等の薬理作用を高いレベルで発揮する液体調味料の簡単な製造方法の提供等をその課題としては特定しておらず，むしろ，この点については，本件発明が当該課題を解決して血圧降下作用を有する物質を液体調味料に配合した場合の風味変化を改善した結果，メニューによる風味の振れが少なくなったため，液体調味料の継続摂取が容易となったことによりもたらされる本件発明の作用効果として言及していることが明らかである（【０００７】【０００８】【００１０】）。よって，原告の上記主張は，採用することができない。

（２）実施可能要件について

方法の発明における発明の実施とは，その方法の使用をする行為をいうから（特許法２条３項２号），方法の発明については，明細書にその発明の使用を可能とする具体的な記載が必要であるが，そのような記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識に基づき当業者がその方法を使用することができるのであれば，上記の実施可能要件を満たすということができる。また，物の発明における発明の実施とは，その物の生産，使用等をする行為をいうから（同項１号），物の発明については，明細書にその物を製造する方法についての具体的な記載が必要であるが，そのような記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願当時の技

術常識に基づき当業者がその物を製造することができるのであれば，上記の実施可能要件を満たすということができる。

（３）本件発明の実施可能要件の適否について

ア　…本件明細書の発明の詳細な説明には，これに接した当業者が本件発明１ないし８の使用を可能とする具体的な記載があるといえる。また，本件発明９は，本件発明１ないし８のいずれかの方法により製造した液体調味料という物の発明であるが，以上のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明には，これに接した当業者が本件発明１ないし８の使用を可能とする具体的な記載がある以上，当業者は，本件発明９を製造することができるものといえる。

イ　…原告は，本件発明はＡＣＥ阻害ペプチドの由来や配合量等によって液体調味料の風味に大きな変化をもたらす可能性があり，かつ，血圧降下作用を示すとは限らないばかりか，風味変化と血圧降下作用を有する物質の配合量とが相反関係にある以上，ＡＣＥ阻害ペプチドを使用する場合についての実施例が発明の詳細な説明に記載されていない限り，実施可能要件を満たさないと主張する。しかしながら，本件明細書に本件発明１ないし８の使用を可能とする具体的な記載があり，かつ，当業者が本件発明９を製造することができる以上，本件発明は，実施可能であるということができるのであって，原告の上記主張は，サポート要件に関するものとして考慮する余地はあるものの，実施可能要件との関係では，その根拠を欠くものというべきである。よって，原告の上記主張は，採用することができない。

ウ　…以上のとおり，本件発明は，特許法３６条４項１号の実施可能要件に適合するものであって，これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。

（４）サポート要件について

特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであるか否か，あるいは，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであるか否かを検討して判断すべきものである。

（５）本件発明のサポート要件の適否について

ア　…本件発明は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明であるということができる。

イ　…本件発明においては，血圧降下作用を有する物質が混合され，上記のように加熱処理された液体調味料の風味変化が改善されるのであれば，その課題が解決されたものとみて差し支えないといえる。

ウ　…血圧降下作用を有する物質としてコーヒー豆抽出物を使用した場合の本件発

明１ないし９（特に，血圧降下作用を有する物質として専らコーヒー豆抽出物を使用する本件発明６ないし８）については，本件明細書の発明の詳細な説明に当該課題を解決することができることが示されているといえる。

エ　他方，本件明細書の発明の詳細な説明には，前記イに記載の物質のうちＡＣＥ阻害ペプチドを本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混合して加熱処理した場合の実施例の記載がない。

また，本件明細書の発明の詳細な説明には，血圧降下作用を有する物質として，ポリフェノール類，ＡＣＥ阻害ペプチド，交感神経抑制物質，食酢，ニコチアナミン，核酸誘導体，醤油粕，スフィンゴ脂質等が列記されており（【００１３】），コーヒー豆抽出物がポリフェノール類の一種であるクロロゲン酸類を含有しており（【００１４】【００１７】），γ－アミノ酪酸が交感神経抑制物質の一種であること（【００３１】）のほか，コーヒー豆抽出物（【００６４】～【００７０】【００７３】【００７５】【００７６】【表１】）又はγ－アミノ酪酸（【００６４】【００６５】【００７０】～【００７２】【００７４】【００７７】【００７８】【表２】）を本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混合して加熱処理した場合にも，液体調味料の風味変化を改善し，本件発明の解決すべき課題を解決できることが実施例をもって記載されている。

しかるところ，本件明細書の発明の詳細な説明に列記された上記血圧降下作用を有する物質の間には，その化学構造に何らかの共通性を見いだすことができず，その風味にも共通性が見当たらないばかりか，発明の詳細な説明において実施例について記載のあるクロロゲン酸類及びγ－アミノ酪酸は，いずれもＡＣＥ阻害ペプチドと共通する化学構造を有するものではなく，また，ＡＣＥ阻害ペプチドと共通する風味を有するものでもないことに加え，上記血圧降下作用を有する物質の風味とその血圧降下作用に関連性がないこともまた，技術常識に照らして明らかである。

以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明に，コーヒー豆抽出物及びγ－アミノ酪酸を本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混合して加熱処理した場合の実施例があり，それにより液体調味料の風味変化を改善し，本件発明の解決すべき課題を解決できることが示されているとしても，これらは，ＡＣＥ阻害ペプチドを本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混合し加熱処理した場合に，液体調味料の風味変化の改善という本件発明の解決すべき課題を解決できることを示したことにはならない。

その他，本件明細書の発明の詳細な説明には，ＡＣＥ阻害ペプチドを本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混同して加熱処理をした場合に，上記課題が解決されたことを示す記載はない以上，本件明細書の発明の詳細な説明に接した当業者は，血圧降下作用を有する物質としてＡＣＥ阻害ペプチドを使用した場合を包含する本件発明１ないし５及び９が，液体調味料の風味変化の改

善という課題を解決できると認識することができるとはいえず，また，当業者が本件出願時の技術常識に照らして本件発明の課題を解決できると認識できることを認めるに足りる証拠もない。

オ　…以上によれば，…血圧降下作用を有する物質として，コーヒー豆抽出物に加えてＡＣＥ阻害ペプチドを使用する場合を包含する本件発明１ないし５及び９は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明であるといえるが，発明の詳細な説明の記載により当業者がその課題を解決できると認識できるものではなく，また，当業者が本件出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できるものであるともいえないから，サポート要件を満たすものとはいえない。

よって，本件発明６ないし８に関する本件審決の判断に誤りはないものの，本件発明１ないし５及び９に関する本件審決の判断には，誤りがあり，取消しを免れない。

## ５　検討事項及び検討結果

（１）検討事項１：本件特許の明細書の段落［０００７］の欄に「本発明の目的は，日常的に摂取する食品である醤油，又は醤油を含む液体調味料において，血圧降下作用を有する物質を液体調味料に配合した場合の風味変化を改善し，風味の一体感付与を図り，メニューによる風味の振れが少なくて継続的な摂取が容易な，血圧降下作用等の薬理作用を高いレベルで発揮する液体調味料の簡便な製造方法を提供することにある。」と記載されていることからすると，「血圧降下作用を高いレベルで発揮する液体調味料の簡便な製造方法を提供する」ことは本件発明の課題ではないと認定した判決の判断には違和感がある，課題をあえて狭く捉えたのは特許権者よりの判断ではないか，との意見が出た。

しかし，本件発明は，医薬品の発明ではなく，医薬品の発明であれば，投与効果を発揮させることが必然的に課題となるが，本件発明が，血圧降下作用を直ちにもたらす調味料の提供を課題としていないことは明らかであり，調味料に添加されるＡＣＥ阻害剤等の血圧降下作用が公知であること，ＡＣＥ阻害剤が添加された調味料を継続的に摂取すれば，血圧降下作用が得られることは推認されることからすれば，結論としては問題ないとの意見でまとまった。

（２）検討事項２：判決は，実施可能要件の判断において，方法の発明に関しては使用できるかどうか，また物の発明に関しては製造できるかどうかを判断しているが，本件発明の「血圧降下作用を有する物質を液体調味料に配合した場合の風味変化の改善」という課題に関しては言及していない。医薬用途発明のように，課題に対応する用途が限定された発明であって，請求項に課題・用途が記載されるような発明については，実施可能要件の判断において，課題に対応する作用効果があるかどうかが問題となり得るし，医薬用途を裏付けるために実施例が必要となるが，本件発明のように，請求項に課題・

用途が記載されていない発明においては，方法発明においては使用できるかどうか，物の発明においては製造・使用できるかどうかだけで判断するのは妥当であるとの意見が出た。

また，本件発明が，従来技術に対する効果の差で進歩性が認められたのであれば，効果に踏み込んで実施可能要件が判断された可能性があるが，本件発明は加熱工程を含む製法に進歩性が認められたものと考えられ，その製法が使用できるかどうかを重点的に判断したのではないか，との意見も出た。

一方，苦味があっては調味液として使用できるのか，そこまで含めて「使用することができる」かどうか判断すべきではないか，との意見も出た。また，検討事項１で検討したように，裁判所は，本件発明の課題から血圧降下作用そのものを外しているが，本件発明の課題は，「血圧降下作用を有する物質を液体調味料に配合した場合の風味変化の改善」であると認定しており，「風味変化の改善」ができていないものを，調味料として使用できるといえるのか，明細書の記載から苦みのない調味料が本当に製造できるといえるのか，との意見も出た。

さらに，以下のような意見も出た。近年においては，実施可能要件の判断において，課題に踏み込まない形式的な判断が続いている傾向があるが，特許法３６条４項１号には，「発明の詳細な説明の記載は，次の各号に適合するものでなければならない。一 経済産業省令で定めるところにより，（中略）記載したものであること。」と規定されており，特許法施行規則２４条の２には，「特許法第三十六条第四項第一号の経済産業省令で定めるところによる記載は，発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。」と規定されている。

施行規則２４条の２に「発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。」と規定されていることからすれば，本来，サポート要件よりも実施可能要件で課題に踏み込んだ判断をすべきである。かつては実際そのように運用されていたと思われるが，近年は，フリバンセリン事件のような例外はあるものの，課題に踏み込んだ判断を実施可能要件ではなくサポート要件でするようになり，実施可能要件が形骸化して，サポート要件の方が本質的になっているかのように見受けられる。

今回の裁判例における実施可能要件の判断は，近年の流れに沿ったものであるが，方法の発明について，方法を使用することができるか否かだけを判断するのは，施行規則２４条の２の規定を満たすかどうかの判断が抜け落ちているように思われる。推測ではあるが，立法者の意図としては，本来であれば，６項１号よりも４項１号で「課題を解決できると認識できるものである」か否かを判断すべきものとしていたのではないか，との意見が出た。

以上のような意見が出たが，実施可能要件かサポート要件の検討のどちらかで課題に踏み込んだ判断すれば，結論において実質的に変わりはなく，また，本判決においても，後述するように，サポート要件において課題に踏み込んだ判断をしているのであるから，本判決の判示は全体として問題ない，との意見で一致した。

（３）検討事項３：血圧降下作用を有する物質がＡＣＥ阻害ペプチドである場合の本件発明についての，裁判所によるサポート要件の判断については，次の（ア）と（イ）の観点から検討した。

（ア）偏光フィルム製造方法事件（知財高裁平成１７年（行ケ）第１００４２号）で示された大合議判決基準との関係

本判決のサポート要件の判断は，偏光フィルムの製造法事件で説示された大合議判決基準に沿ったものであるが，フリバンセリン事件（知財高裁平成２１年（行ケ）第１００３３号）では，サポート要件の判断にあたっては，必要かつ合目的的な解釈手法によるべきであって，特段の事情のない限りは，発明の詳細な説明において実施例等で記載・開示された技術的事項を形式的に理解することで足りるというべきであると判示している。また，フリバンセリン事件では，大合議判決の判示は，特許請求の範囲が複数のパラメータで特定された記載であり，その解釈が争点となっていたが，当該フリバンセリン事件は，特許請求の範囲が特異な形式で記載されたがために，その技術的範囲についての解釈に疑義があると審決で判断された事案ではない等の理由により，その前提を異にすると説示している。

本件発明については，特許請求項の範囲がパラメータで特定された記載ではないことからすれば，フリバンセリン事件の判断基準に従うべきではないか，との意見が出た。

これに対して，フリバンセリン事件においては，請求項に記載された化合物が１個のみであるのに対し，ＡＣＥ阻害ペプチドとは単一の化合物を指すものではなく，明細書の段落［００２７］の欄に記載されているように，乳，穀物，魚肉等，由来が多岐にわたるペプチドが包含され，かつ様々なペプチド長のペプチドも包含される。また，これらの様々なペプチドの苦みの種類が同じであるかも分からない。さらに，本件発明においては，そもそも，苦みが抑制されるメカニズムが不明であり，コーヒー豆の抽出物及びγ－アミノ酪酸の実施例があるものの，ＡＣＥ阻害ペプチドでも苦みが抑制されるかどうかは当業者には理解できず，疑義が生じる。したがって，本件の特許請求の範囲は，パラメータのような記載はとっていないものの，その技術的範囲が非常に広いことからすれば，本判決が大合議判決基準に沿ったものであるのは妥当であるとの意見が出た。

また，フリバンセリン事件において大合議判決基準に沿わない判断がされたとしても，偏光フィルムの製造方法事件が大合議判決であったのに対し，フリバンセリン事件は大合議判決ではないのであるから，フリバンセリン事件のように，偏光フィルムの製造方法事件とは前提が異なるといった事情が存在する訳ではない場合は，大合議判決基準に沿った判断がなされるのが妥当であるとの意見が出た。

（イ）出願後にされた試験の結果の参酌について

判決において，「本件出願後にされた試験の結果を参酌することはできない」と判断されたことについて検討した。

本件においては，当初明細書の記載からは加熱条件を特定することにより苦みを抑制できるメカニズムが不明で，広汎なＡＣＥ阻害剤全般にわたって苦みが抑制できるとは推認できないから，「本件出願後にされた試験の結果を参酌することはできない」との裁判所の判断に誤りはないとの意見が出た。

なお，仮に明細書の段落［００２７］の欄に列記されているＡＣＥ阻害剤全部の追加試験の報告書を被告が提出した場合，裁判官の心証は変わっていただろうかという問題提起もなされたが，やはり当初明細書の記載から，広汎なＡＣＥ阻害剤全般にわたって苦みが抑制できるとは推認できないことからすれば，網羅的な追加試験を行っても，参酌されないのではないかと考えられる。

ところで，これに関連した裁判例は，サポート要件に関する判断に，出願後に提出された実験データを明細書に記載されていなかった事項として参酌しなかった知財高裁平成２２年（行ケ）第１０４０２号，逆に，これを明細書の記載を裏付けるものとして参酌した知財高裁平成２３年（行ケ）第１０３３９号がある。これらの裁判例は，いずれも，追加された実験データを参酌するか否かの判断の前に，明細書の記載に基づいたサポート要件の判断を行っており，サポート要件違反であるとされた前者は実験データの参酌を認めず，サポート要件を満たしていると判断された後者は実験データの参酌を認めている。

本件においても，判決が出願後に提出された試験結果を参酌しない理由として，「ＡＣＥ阻害ペプチドを本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混同して加熱処理した場合に，上記課題が解決されたこと（液体調味料の風味変化の改善）を示す記載はなく，また，このことを示す技術常識も見当たらない」と判断しているとおり，明細書の記載に基づきサポート要件の判断をし，サポート違反であるから，出願後に提出された試験結果を参酌しないとするものであって，これは上記裁判例の判断に沿うものといえる。

なお，血圧降下作用を有する物質が，ＡＣＥ阻害ペプチドではなく，コーヒー豆抽出物である場合の本件発明についても検討したところ，裁判所によるサポート要件の判断には問題ないとの意見で一致した。なお，この場合，血圧降下を確認した実施例等が，当初明細書に記載されていないが，上記したように，裁判所は，「血圧降下作用を高いレベルで発揮する液体調味料の簡便な製造方法を提供する」ことは本件発明の課題ではないと認定していることからすれば，問題ないとの意見で一致した。

上述したように，サポート要件に関して様々な意見がでたものの，実施可能要件の検討でも述べたとおり，実施可能要件かサポート要件の検討のどちらかで課題に踏み込んだ判断すれば，結論において実質的に変わりはなく，本判決の判示は全体として問題な

い，との意見で一致した。

以上

# 第１２事例（特許電気１）

| | |
|---|---|
| 審判番号 | 不服２０１２－０８２５０号（特願２００８－５１９７０２号） |
| 事件番号 | 平成２５年（行ケ）第１０２１０号 |
| 発明の名称 | 単一の表面実装パッケージ内に実装される完全パワーマネージメントシステム |
| 主な論点 | 進歩性（周知文献，阻害要因），手続違背，原文新規事項 |

## １　事件の概要

原告は，当初の出願人から特許を受ける権利を譲り受けたが，拒絶査定を受け，不服審判請求及び特許請求の範囲を補正（「本件補正」）したところ，補正却下を伴う請求不成立とする審決がなされた。そこで，原告は，本件補正に係る発明（「本願補正発明」）と引用発明の一致点の認定の誤り，相違点の看過（取消事由１），及び，審判官が本願補正発明中に誤訳による原文新規事項が含まれていたことを看過して拒絶理由を通知しなかったことにより誤訳を訂正して特許を得る機会を失った審査基準違反の手続違背（取消事由２）を主張して審決取消を求めて提訴。請求棄却。

## ２　検討事項の概要

（１）検討事項１：一致点の認定の誤り，相違点の看過について（その１）

審決では，「３．対比・判断」において，「引用発明における受動素子が，インナーリードの表面に実装される表面実装受動素子であることは明らかである」とする上で，コイル等の受動素子として表面実装のものが周知技術であることを考慮しており，当該周知技術示す周知文献として特開２００５ー１４２２８０号公報を用いている。しかしながら，当該周知文献に記載のモジュール基板はリードフレームを用いたものではないため，原告から半導体パッケージの技術分野におけるリードフレームに直接実装されるコイルが周知であることを示した文献とはいえないとの反論を招く結果になっている。

審決が周知文献を用いたうえで，引用発明が「複数の表面実装受動素子は，金属リードフレームに直接実装され」との要件を備えているとした一致点の判断は妥当といえるか。

また，周知文献を用いることなく，引用例のみから引用発明が「複数の表面実装受動素子は，金属リードフレームに直接実装され」との要件を備えていると判断することはできなかったか。

（２）検討事項２：一致点の認定の誤り，相違点の看過について（その２）

原告は，半導体装置の受動部品としてのインダクタであるコイルは，一般に大型で背の高い部品であって，制御装置集積回路やパワーＭＯＳＦＥＴなどを一体化した半導体装置の中に小型･低背化に反するコイルをも一体化することは，当業者には技術常識上，

想定される技術ではなく，引用発明において受動部品としてコイルを採用することは，引用発明の目的とは反する方向に変更することになるため，引用例に触れた当業者は現実にはコイルの採用をすることはなく，コイルの採用は引用発明において阻害されていると主張している（判決文第３－１取消事由１〔原告の主張〕（３）参照)。

① この原告の主張は妥当であるか。また，本主張が認められる可能性があったと考えるか。

② 被告は新たな証拠（乙１～３）を提示してインダクタ（コイル）の一種であるチップインダクタは小型であり，受動素子としてパッケージ内に実装されていることは技術常識であり原告の主張には理由が無い旨，主張しているが（判決文第３－１取消事由１〔被告の主張〕（１）参照)，乙１～３はパワーＭＯＳＦＥＴを備えた大電力を扱うパワーマネジメントの技術ではなく，また，判決では乙号証に言及することなく，引用例の記載のみから，原告の主張を退けている。乙号証は必要であったか。

（３）検討事項３：一致点の認定の誤り，相違点の看過について（その３）

原告は，引用例の図１に示される実施例１に言及することなく，図２に示される実施例２，及び図３に示される変形例のみに言及したうえで，「金属リードフレームに直接実装されたインダクタ」は引用例には実質的に開示されておらず，審決の認定は誤りである旨，主張している（判決文第３－１取消事由１〔原告の主張〕（２）参照)。実施例１に言及しなかった原告の意図は何か。原告は実施例１にも言及したうえで有利な主張を行うことはできなかったか。

（４）検討事項４：手続違背について

原告は，特許庁の審査基準に言及し，本願補正発明の「無鉛」との記載が誤訳であることに気付くべきであり，特許法４９条６号違反，又は同法３６条６項２号違反の拒絶理由を通知すべきであったのに，いきなり拒絶審決となったのは手続違背があったものと主張している（判決文第３－２取消事由２〔原告の主張〕参照)。

出願人からすると，誤訳により，国際出願時に本来意図していた発明と異なる発明について判断されたことになるが，当時の審査基準 VIII 5.2.1.等に照らして，上記主張が認められる可能性はあるか。

## ３　審決の概要（独立特許要件の判断に関する部分）

（１）本件補正

本件補正は，平成２３年８月２日付けで補正された特許請求の範囲をさらに補正するもので，請求項１については，補正前に

「制御装置集積回路；

前記制御装置集積回路と結合するパワーMOSFET；

少なくとも１のインダクタを有する複数の受動素子；

を有する装置であって，

前記制御装置集積回路，前記パワーMOSFET，及び前記複数の受動素子は，機能的に結合することで完全パワーマネージメントシステムを実装し，

前記制御装置集積回路，前記パワーMOSFET，及び前記複数の受動素子は，金属リードフレームに実装され，かつ

前記制御装置集積回路，前記パワーMOSFET，及び前記複数の受動素子は，プラスチックで封止されることで，単一パッケージを形成する，

装置。」

とあるのを

「制御装置集積回路；

前記制御装置集積回路と結合するパワーMOSFET；

少なくとも１のインダクタを有する複数の表面実装受動素子；

を有する装置であって，

前記制御装置集積回路，前記パワーMOSFET，及び前記複数の表面実装受動素子は，機能的に結合することで完全パワーマネージメントシステムを実装し，

前記制御装置集積回路，前記パワーMOSFET，及び前記複数の表面実装受動素子は，金属リードフレームに直接実装され，かつ

前記制御装置集積回路，前記パワーMOSFET，及び前記複数の表面実装受動素子は，プラスチックで封止されることで，単一無鉛表面実装パッケージを形成する，

装置。」

と補正するものである。

（２）引用発明

上記引用例の請求項１，２，明細書の段落【０００１】，【００１８】～【００２３】，及び図面の記載によれば，引用例には以下の発明が記載されているといえる（以下「引用発明」という。）。

「半導体素子と，複数の受動素子と，ダイパッドとインナーリードとが形成され，銅薄板から成形されているリードフレームと，ダイパッドと半導体素子とインナーリードと受動素子とを収納するパッケージと，を備えた半導体装置であって，半導体素子は，受動素子と協働して，所望の性能を有する前記半導体装置を構成し，半導体素子として，ＭＯＳＦＥＴが用いられるパワー素子と該パワー素子制御用の半導体素子とを含み，受動素子には，コンデンサ，抵抗，コイル等が用いられ，半導体素子は，ダイパッドにダイボンドされ，受動素子は，インナーリードに接着搭載され，受動素子のインナーリードとの対向面に一対の電極対を設け，受動素子のインナーリードへの接続搭載によって電極対とインナーリードとを電気的に接続し，パッケージとして，封止用の樹脂を用い，パワーデバイスが作成される半導体装置。」

（３）対比・判断

本願補正発明と引用発明とを対比する。

引用発明の「ＭＯＳＦＥＴが用いられるパワー素子」及び「銅薄板から成形されているリードフレーム」は，それぞれ本願補正発明の「パワーMOSFET」及び「金属リードフレーム」に相当する。

半導体装置においてＭＯＳＦＥＴ等の半導体素子を制御する回路を集積回路で構成することが技術常識であること（例えば，特開２００４－１４０３０５号公報の段落【０００３】参照）を考慮すれば，引用発明において，パワー素子制御用の半導体素子が集積回路で構成されていることは明らかであり，引用発明の「パワー素子制御用の半導体素子」は，本願補正発明の「制御装置集積回路」に相当するといえる。

引用発明は，複数の受動素子を備えており，受動素子にはコイルが用いられている。また，引用発明において，受動素子は，リードフレームのインナーリードに接着搭載されるものであって，インナーリードとの対向面に一対の電極対が設けられ，インナーリードへの接続搭載によって該電極対とインナーリードとが電気的に接続されるものである。そして，コイル等の受動素子として表面実装のものが周知であること（例えば，特開２００５－１４２２８０号公報の段落【０００３】，【００２０】，図２参照）を考慮すれば，引用発明における受動素子が，インナーリードの表面に実装される表面実装受動素子であることは明らかである。したがって，引用発明は，本願補正発明における「少なくとも１のインダクタを有する複数の表面実装受動素子」との要件を備える。

引用発明において，ＭＯＳＦＥＴが用いられるパワー素子とパワー素子制御用の半導体素子は，受動素子と協働して，所望の性能を有する半導体装置を構成し，該半導体装置によりパワーデバイスが作成されるのであるから，引用発明は，本願補正発明における「制御装置集積回路，パワーMOSFET，及び複数の表面実装受動素子は，機能的に結合することで完全パワーマネージメントシステムを実装し」との要件を備える。

引用発明において，ＭＯＳＦＥＴが用いられるパワー素子とパワー素子制御用の半導体素子は，リードフレームのダイパッドにダイボンドされ，受動素子は，リードフレームのインナーリードの表面に実装されるのであるから，引用発明は，本願補正発明における「制御装置集積回路，パワーMOSFET，及び複数の表面実装受動素子は，金属リードフレームに直接実装され」との要件を備える。

引用発明は，ＭＯＳＦＥＴが用いられるパワー素子と，パワー素子制御用の半導体素子と，受動素子とを収納するパッケージを備え，パッケージとして，封止用の樹脂を用いるのであるから，引用発明は，本願補正発明における「制御装置集積回路，パワーMOSFET，及び複数の表面実装受動素子は，プラスチックで封止されることで，単一パッケージを形成する」との要件を備える。

以上のことから，本願補正発明と引用発明は，本願補正発明の表記にしたがえば，

「制御装置集積回路；

前記制御装置集積回路と結合するパワーMOSFET；

少なくとも１のインダクタを有する複数の表面実装受動素子；

を有する装置であって，

前記制御装置集積回路，前記パワーMOSFET，及び前記複数の表面実装受動素子は，機能的に結合することで完全パワーマネージメントシステムを実装し，

前記制御装置集積回路，前記パワーMOSFET，及び前記複数の表面実装受動素子は，金属リードフレームに直接実装され，かつ

前記制御装置集積回路，前記パワーMOSFET，及び前記複数の表面実装受動素子は，プラスチックで封止されることで，単一パッケージを形成する，

装置。」

である点で一致し，以下の点で相違する。

［相違点］

本願補正発明では，パッケージが無鉛表面実装パッケージであるのに対し，引用発明では，パッケージが無鉛表面実装されるものであるか否か不明な点。

上記相違点について検討する。

半導体装置において，パッケージを無鉛はんだを用いて表面実装することは，例えば，本願の優先日前に頒布された刊行物である特開２０００－２２３６３８号公報（前置報告において引用した文献，段落【００１４】～【００１５】参照）に記載されているように周知技術である。

したがって，引用発明において，上記周知技術を参照し，上記相違点に係る構成とすることは，当業者であれば容易に想到し得たことである。

そして，本願補正発明により得られる作用効果も，引用発明及び周知技術から当業者であれば予測できる程度のものであって，格別なものとはいえない。

よって，本願補正発明は，引用発明及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるので，特許法第２９条第２項の規定により，特許出願の際独立して特許を受けることができない。

## ４　判決の概要

（１）取消事由１について

ア　原告は，本件審決が，「引用発明において，コイルがリードフレームのインナーリードに接着搭載されること」及び「単一表面実装パッケージ装置において，コイルの表面実装したものが周知であること」を認定したことは誤りであり，その誤った認定に基づいて「少なくとも１のインダクタを有する複数の表面実装受動素子」及び「前記複数の表面実装受動素子は，金属リードフレームに直接実装され」ている点を一致点であるとした認定もまた誤りであるから，本件審決は，本願補正発明と引用発明との間には，「金属リードフレームに直接実装されたイ

ンダクタ」との相違点があるにもかかわらず，これを看過した違法がある旨主張する。本件審決が認定した引用発明，及び本願補正発明と引用発明との一致点は，それぞれ前記判決文における第２の３（２）及び（３）のとおりであるところ，本件審決のした上記認定の適否について，以下，検討する。

(ア) 引用発明は，半導体素子と複数の受動素子とを一体に備えた半導体装置に関し，特に，高電圧制御用半導体装置に関する（【０００１】）。

現在，半導体素子や受動素子などの複数のチップを回路基板上に実装して樹脂等で封止したモジュール型半導体装置が，高出力に耐える小型半導体装置として知られており，さらに新たな試みとして，リードフレームを利用した樹脂封止型半導体装置が開発されているところ，半導体装置に求める多様な機能に対応するために，さらに多くの半導体素子や受動素子を備えた半導体装置が要求されているが，上記の樹脂封止型半導体装置では，３つ以上の素子を実装した半導体装置には対応できていない（【０００２】，【０００５】）。

そこで，引用発明は，半導体とともに２つ以上の受動素子を備えて樹脂パッケージされた半導体装置であって，断線や素子性能の低下などが発生し難く，また，製造コスト及び設備導入費を抑えることが可能な半導体装置を提供することを目的とするものである（【０００９】）。

（イ）そして，引用例の段落【０００１】には，「本発明は，半導体素子と複数の受動素子とを一体に備えた半導体装置」と記載され，実施例１に係る段落【００２３】には，「リードフレーム２には，２つのダイパッド１０，４０と，インナーリード２１～２８とが形成されており，…リードフレームは，銅薄板から成形されている。」と記載され，【請求項１】には，「ダイパッドと半導体チップとインナーリード部と受動素子とを収納するパッケージを備えた半導体装置」と記載されているから，引用例には，「半導体素子と，複数の受動素子と，ダイパッドとインナーリードとが形成され，銅薄板から成形されているリードフレームと，ダイパッドと半導体素子とインナーリードと受動素子とを収納するパッケージと，を備えた半導体装置」が記載されているということができる。

（ウ）また，引用例の段落【００１９】には，「半導体素子は，インナーリード上に実装された受動素子と協働して，所望の性能を有する半導体装置を構成する。」と記載され，段落【００１８】には，「本発明の半導体装置は，半導体素子として，パワー素子と該パワー素子制御用の半導体素子とを含むことができ，…パワー素子としては，…ＭＯＳＦＥＴ…などを用いることができる。」と記載されている。

一方，引用例の段落【００２０】には，「本発明の受動素子には，コンデンサ，抵抗，コイル等を用いることができる。」と記載され，段落【００１６】には，「本発明の半導体装置は，一体化した受動素子や別体の受動素子の数に制限はなく」

と記載されているから，引用例には，別体の受動素子として，コンデンサ，抵抗，コイル等を用いることも記載されているといえる。

したがって，引用例には，「半導体素子は，受動素子と協働して，所望の性能を有する前記半導体装置を構成し，半導体素子として，ＭＯＳＦＥＴが用いられるパワー素子と該パワー素子制御用の半導体素子とを含み，受動素子には，コンデンサ，抵抗，コイル等が用いられ」ることが記載されているということができる。

（エ）さらに，引用例の段落【００１９】には，「半導体素子は，所定のダイパッドにダイボンドされ」と，実施例１に係る段落【００２４】には，「パワー素子１は，ダイパッド１０にダイボンディングによりハンダで固定され，…パワー素子制御用素子４は，ダイパッド４０にダイボンディングによりハンダで固定され」と，【請求項１】には，「インナーリード部に接着搭載され半導体チップと電気的に接続される複数の受動素子」と，【請求項２】には，「受動素子のインナーリード部との対向面に一対の電極対を設け，受動素子のインナーリード部への接続搭載によって電極対とインナーリード部とを電気的に接続したこと」と，段落【００１４】には，「本発明の半導体素子では，一体化した受動素子の各々が，該受動素子のインナーリードとの対向面に一対の電極対を備えて，受動素子のインナーリードへの接続登載によって電極対とインナーリードとを電気的に接続することができる。１つの受動素子には２つの電極があるので，例えば３つの受動素子を含んだ多連チップであれば，１つのチップに６つの電極が形成され，それら全ての電極が，ハンダ等の導電性接合材によってインナーリードに固定される。」と，実施例１に係る段落【００２５】には，「単一コンデンサチップ…は，両側に電極…を備えており，電極…がインナーリード…に，ハンダで固定されている。」とそれぞれ記載されているところ，受動素子には，前記ウのとおり，コンデンサ，抵抗，コイル等からなる別体の受動素子も含まれる。そして，段落【００２２】には，「パッケージとしては，封止用の樹脂を用いることができ」と，実施例１に係る段落【００２６】には，「半導体装置９は，エポキシ樹脂から成る封止樹脂６（破線）により封止され」と記載されている。

したがって，引用例には，「半導体素子は，ダイパッドにダイボンドされ，受動素子は，インナーリードに接着搭載され，受動素子のインナーリードとの対向面に一対の電極対を設け，受動素子のインナーリードへの接続搭載によって電極対とインナーリードとを電気的に接続し，パッケージとして，封止用の樹脂を用い」ることが記載されているということができる。

また，引用例記載の「半導体装置」を「パワーデバイス」として利用することも，引用例の段落【００１８】，【００２３】，【００２４】，【００２６】，【００２７】に記載されている。

（オ）以上によれば，本件審決が，引用発明を前記第２の３（２）のとおり認定したことに誤りはないというべきである。

イ（ア）引用発明の認定によれば，「ダイパッドとインナーリードとが形成され，銅薄板から成形されているリードフレーム」のうち，「ダイパッド」について，「半導体素子は，ダイパッドにダイボンドされ」ている。これは，半導体素子とダイパッドとが直接接続されることを意味する。そして，引用発明においては「半導体素子として，ＭＯＳＦＥＴが用いられるパワー素子と該パワー素子制御用の半導体素子とを含」むものであるから，本件審決が，引用発明は，本願補正発明における「制御装置集積回路，パワーＭＯＳＦＥＴは，金属リードフレームに直接実装され」との要件を備えると認定した点に誤りはない。

また，引用発明においては，「受動素子は，インナーリードに接着搭載され，受動素子のインナーリードとの対向面に一対の電極対を設け，受動素子のインナーリードへの接続搭載によって電極対とインナーリードとを電気的に接続」しており，受動素子には，別体の受動素子も含まれるから，上記記載は，別体の受動素子をインナーリードに直接接続することを意味する。したがって，本件審決が，引用発明は，本願補正発明における「複数の表面実装受動素子は，金属リードフレームに直接実装され」との要件を備えると認定した点に誤りはない。

以上によれば，本件審決が，引用発明は，本願補正発明における「制御装置集積回路，パワーＭＯＳＦＥＴ，及び複数の表面実装受動素子は，金属リードフレームに直接実装され」との要件を備えると認定した点に誤りはない。

（イ）また，引用発明においては，受動素子（この受動素子は別体の受動素子を含む。）について，「受動素子には，コンデンサ，抵抗，コイル等が用いられ」ているから，引用発明が，受動素子としてコイル（インダクタ）を用いる態様を含むことは明らかである。そして，引用発明では，コイル（インダクタ）を含む受動素子全般について，「受動素子は，インナーリードに接着搭載され，受動素子のインナーリードとの対向面に一対の電極対を設け，受動素子のインナーリードへの接続搭載によって電極対とインナーリードとを電気的に接続し」ており，受動素子がワイヤ，金属細線又はフレキシブル基板等でインナーリードと電気的に接続されているものではないから，受動素子は，インナーリードに対して表面実装されているということができる。また，表面実装型のコイル（インダクタ）は，特開２００５－１４２２８０号公報（公開日：平成１７年６月２日。甲２）の段落【０００３】に背景技術として「モジュールは，ＩＣ等の能動素子，コンデンサ，抵抗，コイル等の受動素子を小型のモジュール基板に表面実装してなる。」と記載されているように，本願優先日（平成１７年７月１日）当時の周知技術というべきであるから，本件審決が，引用発明は，本願補正発明における「少なくとも１のインダクタを有する複数の表面実装受動素子」との要件を備えると認定

した点に誤りはない。

（ウ）そうすると，本件審決が，本願補正発明と引用発明とは，「少なくとも１のインダクタを有する複数の表面実装受動素子」及び「前記複数の表面実装受動素子は，金属リードフレームに直接実装され」ている点で一致する旨認定したことに誤りはないというべきである。

（２）取消事由２について

証拠（本文中に掲記）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。

ア 本件審決に至る経緯 原告は，本願発明について，平成２３年１２月２１日付けで拒絶査定を受けたため，平成２４年５月７日，これに対する不服の審判を請求し，併せて同日付け手続補正書のとおり，特許請求の範囲を補正し，「無鉛」表面実装との構成を新たに付加した。

そして，原告は，同日付け審判請求書において，請求項１の下線部が施された補正事項は，明細書［００１７］乃至［００１９］に記載されております。よってこの補正は当初明細書等の本願発明と引用発明との対比 刊行物１（判決注：特開２００４－２２８４０２号公報）は，受動素子が表面実装素子であることについて記載も示唆もしておりません。また刊行物２（判決注：特開２００４－１４０３０５号公報）は，パッケージが無鉛表面実装されることについて記載も示唆もしておりません。しかも（ｉ）受動素子が表面実装素子であること，及び（ⅱ）パッケージが無鉛表面実装されることは，明細書［００２０］乃至［００２２］に記載されたような有利な効果を奏しますが，刊行物１，２ともに，そのような有利な効果について記載も示唆もしておりません。」と記載し，本願補正発明の「無鉛」表面実装による有利な効果を主張した（甲１２～１４）。 これに対して，審判合議体は，平成２４年８月２３日付け審尋において，「表面実装素子である受動素子は，引用例２（判決注：特開２００５－１４２２８０号公報）に，パッケージが無鉛表面実装される構造は，引用例３（判決注：特開２０００－２２３６３８号公報）に，それぞれ記載されるように周知であり，引用例１に記載された半導体パッケージにおいて，受動素子を表面実装素子とし，半導体パッケージが無鉛表面実装される構成を採用することは，当業者が適宜なし得たものといえる。」と記載し，これを原告に送付した（甲１５）。 この審尋に対して，原告は，平成２５年１月２８日付け回答書において ，「 本願発明が特許されるべき理由 刊行物１に記載の発明は，鉛の使用を必須とするものであるので，たとえ刊行物３に記載されているとしても，当業者は，刊行物１の記載事項から，鉛を取り除いて本願発明に想到する動機付けを得ることはなかったと思料いたします。…よって本願発明は，刊行物１乃至３に基づいて当業者が容易に想到し得たものではありません。」と記載し，刊行物１ないし３からは本願補正発明の「無鉛」表面実装の構成に至る「動機付け」がない旨主張した（甲１６）。

イ　本願明細書の記載

本願明細書の【課題を解決するための手段】には，「完全パワーマネージメントシステムが記載される。またその完全パワーマネージメントシステムは，表面実装パッケージを用いて実装される。…当該システムは，無鉛表面に実装されたパッケージ内に，駆動装置／制御装置，ＭＯＳＦＥＴ，受動素子（たとえばインダクタ，キャパシタ，レジスタ），及び任意でダイオードを有する。」（【００１７】），【発明を実施するための最良の形態】には，「図３Ａ及び図３Ｂは，金属底部を有する無鉛表面実装パッケージを利用する完全パワーマネージメントシステム１００に係る本発明の実施例を図示している。」（【００２５】）との記載がある（甲５）。

ウ　特開２０００－２２３６３８号公報（甲３）の記載

同公報の【発明が解決しようとする課題】には，「昨今の環境問題，特に鉛入りはんだ製品は，廃棄による環境への鉛汚染の問題が提起されてきており，鉛フリーはんだの検討がはじめられてきている」（【０００５】），【発明の実施の形態】には，「本発明は，表面実装型半導体装置でプリント配線板とはんだ付けするリードの表面処理において，はんだ付けするリード部の表面処理層に微細な穴を設けたものであり，鉛フリーはんだを用いてプリント配線板に実装する」（【００１４】）との記載がある（甲３）。 原告は，本願の国内移行書面作成の際及び平成２４年５月７日付け手続補正書作成の際に，原文にある技術用語「leadless」を「リードの無い」又は「リードレス」と和訳すべきところを誤って「無鉛」と訳してしまったが，本願補正発明中の「無鉛」との技術事項は，本願補正発明の課題や効果には何らの関連もなく，本願明細書等のどこにも，それに関連する技術的事項は記載されていないから，不自然であることは明らかであって，審査官及び審判官は，ＰＣＴ出願の原文を参照すべきであったし，そうすれば，それが「leadless」の誤訳であることに気付いて，本願補正発明の「無鉛」が原文新規事項に該当し特許法４９条６号違反であり，又は，発明が明確でないことから同法３６条６項２号違反であることを理由とする拒絶理由を通知できたし，もし，そのような拒絶理由が通知されていれば，原告は誤訳を訂正することにより，本願を特許へと導くことができたにもかかわらず，審判合議体は，拒絶理由を通知することなく，いきなり補正却下の決定を伴う拒絶審決をしたのであって，本件審決は，発明の保護に欠け，特許法の趣旨に反することから，取り消されるべきである旨主張する。

平成２４年８月２３日付け審尋において，半導体パッケージが無鉛表面実装される構造は，周知であって進歩性がない旨指摘して，原告に「無鉛」表面実装とする補正について検討の機会を与えたにもかかわらず，これに対して，原告は，平成２５年１月２８日付け回答書において，刊行物からは本願補正発明の「無鉛」表面実装の構成に至る「動機付け」がない旨主張して，本願補正発明における「無鉛」表面実装の構成を維持した前の時点において，鉛入りはんだ製品については廃棄によ

る環境への鉛汚染の問題が提起されていたこと，また，本願優先日当時，半導体の実装分野に限らず，はんだを使用して電気的な接続を行う技術分野では，はんだの無鉛化は不可避のトレンドであったと推認できることの段落【００１７】及び【００２５】には「無鉛表面に実装されたパッケージ」の技術が記載されていることから，審判合議体において，「無鉛」表面実装の構成を当初明細書に記載のない新規事項と捉えることは困難であって，本件補正において「無鉛」表面実装の構成が付加されたことが不自然，不合理であるとはいえないと認められる。

また，ＰＣＴ出願の原文にある「leadless」は，「無鉛」と「リード線のない」のいずれの意味でも用いられるものであって，審判合議体がＰＣＴ出願の原文に当たったからといって，これが「リード線のない」の誤訳であることに当然に気付くとはいい難いことが認められる。

そうすると，審判合議体が，ＰＣＴ出願の原文に当たらず，「無鉛」が「リード線のない」の誤訳であることに気付かず，特許法４９条６項又は同法３６条６項２号違反による拒絶理由を通知せずに補正却下の決定を伴う本件審決をしたからといって，その審理手続には何ら違法，不当な点は見当たらず，ひいては本件審決が，発明の保護に欠け，特許法の趣旨に反するということは到底できない。

原告の上記主張は失当というほかない。

以上によれば，原告主張の取消事由２は理由がない。

## ５　検討事項及び検討結果

（１）検討事項１：一致点の認定の誤り，相違点の看過について（その１）

ア　対比において周知文献を必要とするのであれば，「表面実装」の点は相違点として，相違点の判断にて周知技術を考慮すべきだったのではないか，という意見があった。

イ　引用例は「表面実装」という表現を用いていないが実質的に表面実装していることは明らかであり，周知文献を用いず引用例だけでよかったという意見もあった。一方，念のため引用例を補強するために技術常識として「表面実装」を示しているので周知文献を挙げたこと自体は特に問題はなく，周知技術ではなく技術常識と表現した方がより良かった，という意見があった。

ウ　周知文献１件で周知とするのは乱暴ではないかという意見もあったが，本事例においては，相違点の判断ではなく，本来不要であるところ念のため技術常識を示しているだけであるから，１件でも問題ないのではないか，というも意見があった。

（２）検討事項２：一致点の認定の誤り，相違点の看過について（その２）

①について

ア　引用例の段落００２０には「本発明の受動素子には，コンデンサ，抵抗，コイ

ル等を用いることができる」ことが記載されている以上，引用発明において受動素子としてコイルを用いることに阻害要因があるとの原告の主張には無理があるのではないか，という意見があった。

イ　本願補正発明は，選択肢の一つとしてインダクタがあるのではなく，インダクタに限定しており，必ずインダクタがあるのであるから，インダクタに限定した点の効果が書いてあれば，相違点といえたのではないか，という意見があった。一方，引用例はコイルを用いることが記載されているのであるから相違点にはならないという意見もあった。

ウ　高電圧といっても幅があり，本願補正発明にはインダクタの大きさに制限はなく，明細書中でも好ましいインダクタの大きさ等について開示されていないことから，本願補正発明において用いられるインダクタの大きさと引用発明において用いられるコイルの大きさとに差があるとしてその差異を主張することは，根拠に乏しく，妥当ではないのではないか，という意見があった。

②について

ア　乙号証は何れもインダクタ（コイル）をＤＣ／ＤＣ変換回路等の大電力を扱う電源回路に用いるものではないため，技術常識として提出する文献として適切であったかには疑問が残る，探せば乙号証としてチップインダクタを電源回路に用いたものが挙げられたのではないか，という意見があった。

イ　被告は，原告に主張されたからにはということで乙号証を出したものと思われるが，新たな証拠を提出しなくとも，判決と同様に，引用例に基づいて主張すれば十分だったのではないか，という意見があった。

（３）検討事項３：一致点の認定の誤り，相違点の看過について（その３）

原告の意図は不明であるが，もしかしたら，引用例には受動素子が金属リードフレームに直接実装されている例（実施例１）も，受動素子の一部が金属リードフレームに直接実装されていない例（実施例２，変形例）も示されているのに対し，本願補正発明は表面実装受動素子が金属リードフレームに直接実装されている場合に限定されているため，原告は引用例が上位概念であるのに対して本願補正発明が下位概念の関係にあるということを主張したかったのでは，という意見があった。

いずれにしても，原告の主張には無理があるとの意見が大半であった。

（４）検討事項４：手続違背について

ア　原告は，審判請求書において「無鉛」としたことによる有利な効果を主張し，更に審判合議体からの審尋に対する回答書において引用例の記載から「無鉛」とする構成を採用することについて動機付けがないとの主張を行っている。このことから，被告が「無鉛」との記載が誤記であることに気付かなかったとしても，原告による被告に手続違背がある旨の主張は妥当ではない，との意見が大半であ

った。

イ　本事例では，審尋に対する回答書は別として，審判請求の理由では「leadless」の効果として【００２０】～【００２２】を挙げているところ，当該箇所には「無鉛」に関連することは記載されていないため，翻訳の一致性の疑義が考えられ得る。本事例では「無鉛」であっても「リード線のない」であってもいずれにしても進歩性はないと考えられるが，仮に，「無鉛」ではなく「リード線のない」ことが明細書から読み取れ，「リード線のない」点が引用例との差別化を図ることができて特許性が認められるような場合には，もしかしたら異なる判断がされる可能性があったのではないか，という意見もあった。

ウ　誤記は出願人の責任であり，審査基準は原文新規事項を指摘する際の類型を示したにすぎないから，当該類型であるのに拒絶理由がなされないことをもって手続違背とはならないのではないか，との意見があった。一方，特許法第４９条は「次の各号のいずれかに該当するときは，その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。」としているので，具体的事情によっては特許庁の職責として作為義務違背が無いとはいえないのではないかとの意見もあった。

エ　手続違背ではなく，本願補正発明の要旨の認定を誤ったともいえたのではないかとの意見もあった。

以上

# 第１３事例（特許電気２）

| | |
|---|---|
| 審判番号 | 不服２０１０－２５１３１号（特願２００７－００９２４７号） |
| 事件番号 | 平成２４年（行ケ）第１０３８６号 |
| 発明の名称 | マルチメディア・メッセージ方法およびシステム |
| 主な論点 | 手続違背，進歩性（引用発明の認定，相違点の認定） |

## １　事件の概要

マルチメディア・メッセージ方法およびシステムに関する発明が対象である。原告は，手続違背（取消事由１），引用例発明の認定の誤り，及び一致点・相違点の認定の誤り（取消事由２），相違点４の容易想到性の判断の誤り（取消事由３）などを主張した。判決においては，審決の引用例発明の認定，相違点の認定には誤りがあるが，同認定の誤りは，本願発明が容易に想到することができるものであるとした審決の結論に影響を与えるものではないとし，原告の請求を棄却した事案である。

## ２　検討事項の概要

（１） 検討事項１：手続違背（取消事由１）について

拒絶査定では文献１ないし５に基づいて容易としているのに対し，審決は引用例発明（文献１）及び周知技術（文献２及び新たな文献）に基づいて容易としており，文献２の扱いが，組合せに係る副引用例から，周知文献の１つに変更されているが，審決の理由は拒絶査定の理由と異なることにならないか。

また，審決は，請求項１ではなく請求項３に係る発明について判断しているが，拒絶理由・拒絶査定の内容に照らして，問題はなかったか。

（２） 検討事項２：相違点４に係る引用例発明の認定の誤り，一致点・相違点の認定の誤り（取消事由２）について

判決では，審決の引用例発明の認定内容は，引用例には明確な記載はなく，また，平成８年７月当時，当業者に周知の技術であったと認めるに足りる証拠はないから，審決の引用例発明の認定には誤りがあるとし，審決とは異なる引用例発明の認定をしている。審決の認定と判決の認定との差異についてどう考えるか。

また，仮に，引用例に記載はないが，技術常識であると認めるに足りる証拠があり，当該技術常識に照らして明らかな場合，技術常識は審決のどの過程でどのように用いるのが適切であるか。

（３） 検討事項３：容易想到性の判断（取消事由３）について

原告は，審決の理由には，引用例の音声・動画像アイコンを本願発明の「セッション記述ファイル」に置換することの動機付けがない旨主張しているが，この点に関して判決の理由をどのように考えるか。

## 3　審決の概要

（1）　補正後の請求項１及び３

平成２２年３月１日付け手続補正書の本願の請求項１及び３の記載は，次のとおりである。

「【請求項１】

受信ユーザ・エージェントの動作方法であって，

無線通信によりマルチメディア・メッセージを受信することと，

前記マルチメディア・メッセージを受信する前に，マルチメディア・メッセージ通知を受信し，前記通知メッセージを受信するとほぼ同時に，前記マルチメディア・メッセージをダウンロードすることと，

前記マルチメディア・メッセージから，ストリーミング・セッションをスタートするために必要な情報を含むセッション記述ファイルを分離することと，

前記セッション記述ファイルが記述する記憶しているストリーミング可能なメディア構成要素を検索するために，前記セッション記述ファイルによりストリーミング・セッションをスタートすることと，

を含むことを特徴とする方法。」

「【請求項３】

無線通信でマルチメディア・メッセージを送信する装置の動作方法であって，

受信ユーザ･エージェントのための第１のマルチメディア･メッセージを受信し，

前記受信ユーザ・エージェントに，前記第１のマルチメディア・メッセージが使用できることを応答可能に通知することと，

ストリーミング可能なメディア構成要素を含む前記第１のマルチメディア・メッセージを記憶することと，

前記ストリーミング可能なメディア構成要素をセッション記述ファイルに置き換えること，ただし前記セッション記述ファイルは，前記受信ユーザ・エージェントが，ストリーミング・セッションをスタートして，前記ストリーミング可能なメディア構成要素を検索できるようにする情報を含む，前記置き換えることと，

前記セッション記述ファイルを含む第２のマルチメディア・メッセージを前記受信ユーザ・エージェントに送信することと，

を含むことを特徴とする方法。」

（2）　引用例発明の認定（特開平１０－４０１８８）

審決は，引用例（特開平１０－４０１８８）及び技術常識を考慮して，引用例発明を次のように認定した。

「　ネットワークでマルチメディアメールを送受信するシステムにおける受信側のメールサーバの動作方法であって，

受信側のクライアント端末へのマルチメディアメールを受信することと，
音声と動画像を含む前記マルチメディアメールを記憶することと，
前記音声と動画像をアイコン等の情報に置き換えること，ただし前記アイコン等の情報は，ユーザにより指定されることによりリアルタイム再生を行い，前記音声と動画像を検索できるようにする情報を含む，前記置き換えることと，
前記アイコン等の情報を含むメール本体を前記受信側のクライアント端末に転送することと，
を含む方法。」

（３）　本願発明と引用例発明との対比

ア　一致点

審決は，本願発明と引用例発明との一致点を次のとおり認定した。

「　ネットワークでマルチメディア情報を送信する装置の動作方法であって，
受信ユーザ･エージェントのための第１のマルチメディア情報を受信することと，
ストリーミング可能なメディア構成要素を含む前記第１のマルチメディア情報を記憶することと，
前記ストリーミング可能なメディア構成要素を所定の情報に置き換えること，ただし前記所定の情報は，前記受信ユーザ・エージェントが，ストリーミング・セッションをスタートして，前記ストリーミング可能なメディア構成要素を検索できるようにする情報を含む，前記置き換えることと，
前記所定の情報を含む第２のマルチメディア情報を前記受信ユーザ・エージェントに送信することと，
を含む方法。」

イ　相違点

審決は，本願発明と引用例発明との相違点を次のとおり認定した。

相違点１：　「ネットワーク」について，本願発明では，「無線通信」であるのに対して，引用例発明では，特定されていない点。

相違点２：　「マルチメディア情報」が，本願発明では，「マルチメディア・メッセージ」であるのに対して，引用例発明では，「マルチメディアメール」である点。

相違点３：　「第１のマルチメディア情報を受信」したときに，本願発明では，「受信ユーザ・エージェントに，第１のマルチメディア情報が使用できることを応答可能に通知する」のに対して，引用例発明は，そのように特定されていない点。

相違点４：　「所定の情報」について，本願発明では，「セッション記述ファイル」であるのに対して，引用例発明では，「アイコン等の情報」である点。

（４）　相違点についての判断

審決は，本願発明と引用例発明との各相違点について，次のとおり判断した。

ア　相違点１及び２について

無線通信でマルチメディア・メッセージを送信することは，国際公開９９／６６７４６号，特開２０００－３２４１７４号公報等に示されているように周知技術である。

引用例発明もマルチメディア情報の一つであるマルチメディアメールを送信するものであって，これを無線通信でマルチメディア・メッセージを送信することに適用することに何らの困難性は認められないから，相違点１，２に係る構成を採用することは当業者が適宜なし得たものである。

イ　相違点３について

メールサーバ等の装置がメールを受信したときに，ユーザ端末にメールが使用できることを応答可能に通知することは，特開２０００－１３４３３号公報，特開平１１－４６１９５号公報，特開昭６３－２９２８４７号公報等に示されているように，周知技術である。

当該周知技術をマルチメディア・メッセージを受信したときに適用することにより，相違点３に係る構成を採用することは当業者が適宜なし得たものである。

ウ　相違点４について

ストリーミング可能なメディア構成要素を送信する際に，セッション記述プロトコルで記述されたセッションを開始するための情報を送信することは，拒絶理由に引用された，「奥村誠司，ＭＰＥＧ－４　ｏｖｅｒ　ＲＴＰ配信システムとＱｏＳ制御方式，マルチメディア，分散，協調とモバイル（ＤＩＣＯＭＯ　２０００）シンポジウム論文集　Ｖｏｌ．２０００　Ｎｏ．７，社団法人情報処理学会，４３３－４３８頁，２０００年6月２８日」の４３４頁左欄，「吉村健，モバイルマルチメディア信号処理技術特集，ＮＴＴ　ＤｏＣｏＭｏテクニカル・ジャーナル　Ｖｏｌ．８　Ｎｏ．４，社団法人電気通信協会，４３－５０頁，２００１年1月１日」の４６頁右欄等に示されているように周知技術である。

「所定の情報」は，ストリーミング・セッションをスタートするための情報であるから，「所定の情報」をセッション記述プロトコル等で記述した「セッション記述ファイル」として構成することは，当該周知技術を考慮すれば，当業者が容易になし得たものというべきである。

## ４　判決の概要

（１）　取消事由１（手続違背）

ア　拒絶査定の理由

本願に対し，平成２１年１１月２５日付けで拒絶理由通知がされ（甲１１），平成２２年３月１日に本件補正がされたが，同月３０日付けで本件拒絶理由通知がされた。本件拒絶理由通知書には，請求項１ないし２５に係る発明は，引用文献１ないし５に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであると記載されており，その備考欄には，引用文献１に記載された発明に引用文献２に記載された構成を組み合わせて，（請求項１における）「必要な情報」を，これを含む「セッション記述ファイル」の形式に替えること等，また，引用文献３ないし５に記載された周知技術から，引用文献１に記載された発明を「無線通信におけるメッセージサービス」とすること等は，当業者が容易に想到できたことである旨の記載がある（甲１４）。本件拒絶理由通知における引用文献１は，本件訴訟における引用例と同一の文献であり，引用文献２は本件訴訟における甲７と同一の文献である（甲１４）。

本件拒絶理由通知に対し，同年６月１５日付けで，出願人から意見書が提出されたが（甲１５），同年７月１日，拒絶査定がされた。

拒絶査定書には，①上記引用文献１に記載された発明と請求項１に係る発明との相違点（ア）及び（イ），②上記引用文献１に記載された発明に上記引用文献３及び４に記載された周知技術を組み合わせることにより，相違点（ア）に係る構成とすること，また，同発明に上記引用文献２に記載された構成を用いることにより，相違点（イ）に係る構成とすることは，いずれも当業者が容易に想到できたこと，〔３〕したがって，請求項１ないし２５に係る発明は，上記引用文献１ないし５に基づいて当業者が容易に想到できたものであること，が記載されていた（甲１６）。なお，相違点（ア）と（イ）は，以下のとおりである（甲１６）。

相違点（ア）　請求項１に係る発明が「無線通信によりマルチメディア・メッセージを受信する前に，マルチメディア・メッセージ通知を受信し，前記通知メッセージを受信するとほぼ同時に，前記マルチメディア・メッセージをダウンロードする」ものであるのに対して，文献１に記載された発明は「通信におけるマルチメディア情報を受信する」ものである点。

相違点（イ）　請求項１に係る発明が「マルチメディア・メッセージから，ストリーミング・セッションをスタートするために必要な情報を含むセッション記述ファイルを分離する」ものであるのに対して，文献１に記載された発明は「ストリーミングセッションをスタートするために必要な情報を作成する」ものである点。

イ　手続違背の有無

拒絶査定において容易想到性の判断に用いた主引用例は，本件拒絶理由通知における引用文献１と同一の文献であり，審決における主引用例と同一の文献であ

る。また，拒絶査定においては，副引用例として本件拒絶理由通知における引用文献２に記載された構成並びに引用文献３及び４に記載された周知技術に基づいて，容易想到性の判断を行っているところ，審決では，上記引用文献２及びその他の文献に記載された周知技術に基づいて，容易想到性の判断を行っている。

拒絶査定では，本願発明を含む請求項１ないし２５に係る発明の容易想到性について判断するに当たり，主引用例との相違点に関して，請求項１に係る発明との相違点を摘示するのみである。しかし，本願発明は，「マルチメディア・メッセージ・サービスにおけるメディア・コンテンツのストリーミングに関するシステム」における受信側マルチメディア・メッセージ・サービス・リレー／サーバの動作方法に関する発明であるのに対し，請求項１に係る発明は，受信側マルチメディア・メッセージ・サービス・ユーザ・エージェントの動作方法に関する発明であり，両者の基本的な動作方法は共通していることから，請求項１に係る発明との相違点の摘示によって，本願発明と主引用例との相違点の内容も示されていると解される。

以上によると，審決が，拒絶査定と異なる理由で容易想到性の判断を行ったものとはいえず，本件審判の手続が特許法１５９条２項，５０条に違反しているとはいえない。

（２）　取消事由２（引用例発明の認定の誤り及び一致点・相違点の認定の誤り）

ア　審決の引用例発明の認定の誤り

〔引用例発明の〕受信側のメールサーバは，音声，動画像をメディア情報格納サーバに格納する際，アイコンの作成とともに，このアイコンと受信した音声，動画像の格納場所等の情報とのリンク付けを行っていることが認められる。しかし，引用例には，受信側のユーザがメールの再生要求をした場合に，音声，動画像アイコンを含むメール本体がクライアント端末へ転送されることは記載されているものの，メール本体に音声，動画像に関わる何らかの情報も含まれているか否か，それがどのような情報であるかについては，明確な記載はない。また，引用例に係る特許出願がされた平成８年７月当時，引用例に記載されたマルチメディアメール送信及び受信において，音声・動画像アイコンと共に，「ユーザにより指定されることによりリアルタイム再生を行い，音声と動画像を検索できるようにする情報」がメール本体に含まれており，受信側のクライアント端末に転送されるという方法が当業者に周知の技術であったと認めるに足りる証拠はない。

したがって，引用例発明においては，音声・動画像アイコンと共に「ユーザにより指定されることによりリアルタイム再生を行い，音声と動画像を検索できるようにする情報」がメール本体に含まれており，受信側のクライアント端末に転送されるとした審決の認定には，誤りがある。

引用例に記載されている発明は，以下のとおりの技術内容の範囲で，認定されるのが相当である。「ネットワークでマルチメディアメールを送受信するシステムにおける受信側のメールサーバの動作方法であって，

受信側のクライアント端末へのマルチメディアメールを受信することと，

音声と動画像を含む前記マルチメディアメールを記憶することと，

前記音声と動画像をアイコンに置き換え，前記アイコンとリンク付けすることと，

前記アイコンを含むメール本体を前記受信側のクライアント端末に転送することと，

を含む方法。」

イ　相違点４の認定

引用例発明の内容は上記のとおりであるから，相違点４は，以下のとおりと認定されるのが相当である。

「相違点４

本願発明では，ストリーミング可能なメディア構成要素をセッション記述ファイルに置き換え，「ただし前記セッション記述ファイルは，受信ユーザ・エージェントが，ストリーミング・セッションをスタートして，ストリーミング可能なメディア構成要素を検索できるようにする情報を含」んでおり，このセッション記述ファイルは第２のマルチメディア・メッセージに含まれて，受信ユーザ・エージェントに送信されるのに対し，引用例発明では，音声，動画像をアイコンに置き換え，このアイコンとリンク付けし，アイコンはメール本体に含まれて受信側のクライアント端末に転送されるが，アイコンと共に何らかの情報も転送されるかが不明であり，また，それがどのような情報であるかが特定されていない点。」

（３）　取消事由３（相違点４の容易想到性の判断の誤り）

ア　相違点４の容易想到性の判断

審決のした相違点４の認定には誤りがあり，相違点４は上記…のとおり認定されるべきであるが，このような認定を前提とする相違点４も，容易想到であったと解される。その理由は，以下のとおりである。

本願優先日前に刊行された文献である「ＭＰＥＧ－４ｏｖｅｒ　ＲＴＰ配信システムとＱｏＳ制御方式」（奥村誠司ほか著。「マルチメディア，分散，協調とモバイル（ＤＩＣＯＭＯ　２０００）シンポジウム」平成１２年６月）（甲７）の４３４頁「３．ＭＰＥＧ－４ｏｖｅｒ　ＲＴＰ配信システムの構成」には，「ネットワーク再生では，コンテンツの詳細データや配信サーバ情報をＳＤＰ（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（ＲＦＣ２３２７））で記述したＭＶＸ（Ｍｏｖｉｅ　Ｖｉｄｅｏ　ｅＸｔｅｎｔｉｏｎ）ファイル（独

自）を配信サーバ／Ｗｅｂサーバ／ローカルホストから得る。クライアントはＭＶＸに記述されているコンテンツの詳細データや配信サーバ情報を解析し，配信サーバとセッション確立とコンテンツデータの受信準備を行う。リクエストを受けた配信サーバは，そのコンテンツデータのＭＰ４ファイルをロードして，ビデオデータ（ＭＰＥＧ－４）やオーディオデータ（Ｇ．７２３．１，ＭＰ３など）をＲＴＰパケットに乗せて送信する。クライアントはそのＲＴＰパケットを受信し，再生（バッファリング，デコード）を行う。また，ネットワーク再生時の配信サーバとのセッション管理や再生・停止・一時停止等のストリーミング制御は，標準化されているＲＴＳＰ（Ｒｅａｌ－Ｔｉｍｅ　Ｓｔｒｅａｍｉｎｇ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）［5］を用いており，ＲＴＳＰ標準のサーバやクライアントへの相互接続を可能にしている。」との記載がある。

また，本願優先日前に刊行された文献である「モバイルマルチメディア信号処理技術特集　マルチメディア配信技術」（吉村健ほか著。ＮＴＴ　ＤｏＣｏＭｏテクニカル・ジャーナルＶｏｌ．８　Ｎｏ．４）（甲８）の４６頁「３．マルチメディア配信制御技術　３．１　セッション制御」には，「そのようなマルチメディアセッションの制御を可能とするプロトコルとしてＲＴＳＰ（Ｒｅａｌ　Ｔｉｍｅ　Ｓｔｒｅａｍｉｎｇ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）［5］がＩＥＴＦのＲＦＣ２３２６で規定されている。」「図５にＲＴＳＰのシーケンス例を示す。クライアントはＤＥＳＣＲＩＢＥメソッドを含むリクエストメッセージを送信すると，サーバは対象となるメディアのセッション記述をＳＤＰ（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）［6］などを用いて返送する。そして，クライアントがＳＥＴＵＰメッセージを送信することにより，サーバのリソースが確保され，同時にセッションが開始する。続いてＰＬＡＹメッセージによりメディアデータの伝送が開始され，ＰＡＵＳＥメッセージによりメディアデータ伝送が中断される。最後に，ＴＥＡＲＤＯＷＮメッセージによりサーバのリソースが開放され，セッションが終了する。」との記載がある。

また，ＲＴＳＰは，連続メディアの制御ができる代表的なプロトコルであり，平成１０年（１９９８年）４月にＲＦＣ（Ｓｔａｎｄａｒｄｓ　Ｔｒａｃｋ）になっていること，クライアントは，サーバにＤＥＳＣＲＩＢＥメソッドを送り，サーバに要求されたＵＲＬによって識別されたプレゼンテーションやメディアオブジェクトの記述を取寄せること，ＳＤＰは，ＲＴＳＰにおいて，セッション記述のためのプロトコルとして使用されており，ＲＴＳＰとほぼ同じ時期にＲＦＣとなったことが認められる（乙３）。

上記文献の記載によると，本願優先日当時，ストリーミングにおいては，ＲＴＳＰのプロトコルが標準化されており，ＲＴＳＰでは，クライアントからのＤＥＳＣＲＩＢＥメソッドに応じて，サーバから，ＳＤＰなどを用いて，ストリーミ

ング可能なメディアのＵＲＬ等のセッション記述がクライアントに送信され，これに対して，クライアントがＳＥＴＵＰメソッド，ＰＬＡＹメソッドを送信することにより，ストリーミング・セッションが開始され，指定されたメディアが検索され，そのデータの伝送が開始されて，再生が開始されると認められる。そして，上記「セッション記述」は，ストリーミング可能なメディアを送信するために作成されるものであり，ストリーミング・セッションを開始させ，また，該当するメディアを検索できるようにする情報を含むものであると認められ，本願発明の「セッション記述ファイル」に相当するといえる。

前記のとおり，引用例発明は，リアルタイム再生（ストリーミング）に関する発明であり，引用例発明では，音声，動画像のデータの代わりに，音声，動画像とリンク付けされたアイコンが含まれたメール本体が受信側のクライアント端末に転送されるが，ユーザが再生要求の対象となる音声，動画像のアイコンを指定することにより，再生プログラムが起動し，当該音声，動画像が検索され，リアルタイム再生が行われる。そして，上記アイコンは，ユーザがアイコンを指定した際，音声，動画像の検索を可能にするために音声，動画像とリンク付けされているものである。

したがって，引用例に接した当業者が，ストリーミングにおける本願優先日当時の上記周知技術に基づいて，音声，動画像アイコンをメール本体に含めて受信側クライアント端末に転送するとともに，音声，動画像の検索情報等を含んだ上記「セッション記述」をメール本体に含めて転送することにより，本願発明の相違点４に係る構成を採用することは容易であると認められる。

イ　原告の主張に対して

原告は，引用例における，音声，動画像アイコンが有する，動画像の内容把握を容易にする能力が，「セッション記述ファイル」にあるかは不明であり，また，アイコンが指定された否かの判断等に「セッション記述ファイル」が技術的に役立つか否かは不明であるから，当業者が相違点４に係る構成を採ることが容易であったとはいえないと主張する。

しかし，前記周知技術は，引用例に記載されたリアルタイム再生に関する，本願優先日当時において標準化されていた技術であり，当業者が引用例発明に前記周知技術を組み合わせることは容易であるといえる。

## ５　検討事項及び検討結果

（１）　検討事項１：手続違背（取消事由１）について

拒絶理由は，文献１を主引用例とし，セッション記述ファイルに関する事項が記載されている文献２を副引用例とし，主引用例発明において副引用例の構成を用いることは容易とし，また，文献３～５を根拠に「無線通信におけるメッセージサービス」及び「通知メッセージを受信するとほぼ同時に，メッセージをダウンロードする」ことは周知技術であるとして主引用例発明に当該周知技術を適用することは当業者が適宜行うべき事項にすぎないとしている。

拒絶査定は，文献１を主引用例とし，①相違点（ア）（本願発明が，通知メッセージを受信するとほぼ同時に，マルチメディア・メッセージをダウンロードする点。）は文献３，４を根拠に普通に行われていることであるから適宜なし得るとし，②相違点（イ）（本願発明が，マルチメディア・メッセージからセッション記述ファイルを分離する点。）は文献２の構成を用いて容易になし得るとしている。

審決は，文献１を主引用例とし，①新たな２つの文献を根拠に「無線通信でマルチメディア・メッセージを送信すること」は周知技術であるとして，相違点１，２については適宜なし得たとし，②新たな３つの文献を根拠に「メールサーバ等の装置がメールを受信したときに，ユーザ端末にメールが使用できることを応答可能に通知すること」は周知技術であるとして，相違点３は適宜なし得たとし，③文献２及び新たな１つの文献を根拠にセッション記述ファイルに関する事項は周知技術であるとして，相違点４は容易になし得たとしている。

原告は，①拒絶査定では文献１ないし５に基づいて容易としているのに対し，審決は引用例発明（文献１）及び周知技術（文献２及び新たな文献）に基づいて容易としており，判断の根拠となる文献の組合せが異なる，②拒絶査定も拒絶理由通知も本願発明と各文献との具体的な対比検討は記載されておらず，文献１が主たる引用文献であるとの記載もない，③補正された点に対する判断を行っていないことから，審決の理由は拒絶査定の理由と異なるとし，意見書・補正書を提出する機会を与えるべきであったから手続違背である，旨主張している。

判決は，①主引用例は同一の文献１であり，拒絶査定では副引用例として文献２に記載された構成並びに文献３及び４に記載された周知技術，審決では文献２及びその他の文献に記載された周知技術，に基づいて容易想到性の判断を行っている。②拒絶査定では主引用例発明と請求項１に係る発明との相違点を摘示するのみであるが，請求項１に係る発明と本願発明の基本的な動作方法は共通していることから，請求項１に係る発明との相違点の摘示によって，本願発明（請求項３）と主引用例との相違点の内容も示されていると解される，として，審決が拒絶査定と異なる理由で容易想到性の判断を行ったものとはいえないとしている。

ア　文献２の扱いが，主引用例との組合せに係る副引用例から，周知文献の１つに変更されているが，問題はないか。

イ　判決の理由（①）は十分納得できるものか。

ウ　判決（②）は，拒絶理由における対比が，本願発明（請求項３）ではなく，請求項１について記載されていることにも言及しているが，拒絶理由・拒絶査定・審決は妥当であったか。

検討結果

ア　　拒絶査定は，文献２を，①ストリーミングセッションをスタートするために必要な情報として「セッション記述ファイル」の形式を用い，かつ，②マルチメディアメッセージから分離するようにする技術的思想を開示するものとして使用している。他方，審決は，文献２に開示された技術的思想のうち①の点のみを取り出し，新たな文献を併せて引用し，単なる公知技術から周知技術として認定している。そうすると，拒絶査定と審決とで文献２自体の扱いの実質的な内容には変更はないのではないかとする意見が多数であった。

文献２の記載事項は，本来周知といえる事項であり，審決は新たな証拠も挙げて周知性を補強しているだけであり，拒絶理由の論理が変更されているわけではないとの意見があった。

このように，拒絶査定は副引用例の一つとした文献２を，審決が周知技術の一つとして認定したことについては，問題ないとする意見が多数を占めた。

副引用例であれば組合せの動機付けが必要とされるが，周知技術であれば明示の示唆はなくとも当業者としては適用を考慮することもあり得るという意味において組合せのハードルが下がる可能性があるので，この点をどう考えたらよいかという議論があり得るところ，この点が手続違背に繋がるとの意見はなかった。

ただし，審決にて追加された新たな文献は，副引用例（文献２）に開示された技術的思想を適用することが，より容易であることを基礎付けるための補助的な証拠として引用しているといえるとしても，審決において初めて周知技術であるとの認定がされたのでは，出願人は審判の段階では周知技術かどうかを争う機会がない点は問題ではないかとの意見も見られた。

イ　　判決の理由①（拒絶査定において容易想到性の判断に用いた主引用例は，本件拒絶理由通知における引用文献１と同一の文献であり，審決における主引用例と同一の文献である。また，拒絶査定においては，副引用例として本件拒絶理由通知における引用文献２に記載された構成並びに引用文献３及び４に記載された周知技術に基づいて，容易想到性の判断を行っているところ，審決では，上記引用文献２及びその他の文献に記載された周知技術に基づいて，容易想到性の判断を行っている。）は，前提としての事実の指摘にとどまり，手続違背に当たらないことを基礎付ける積極的な理由としては判示していないようでもある。ただし，判決も，相違点の認定を変えた上ではあるが，文献１を主引用例とし，文献２及びその他の文献に記載された周知技術に基づいて，容易想到性の判断を行ってい

ることから，基礎的な引用例が異ならないことが，手続違背に当たらない理由として指摘されたのであろうとの意見も見られた。

ウ　拒絶査定は，「本願請求項１－２５に係る発明は，……文献１－５に基づいて当業者が容易に想到できた」と結論を記載するのみで，請求項１を明示してはいないが，拒絶査定は主として請求項１と各引用例とを対比しているとする意見が多数であった。そして，拒絶理由通知が「請求項１－２５」と曖昧に特定している点はともかく，拒絶査定が主として請求項１に係る発明について判断を示していることから，審決が，拒絶査定との関係を明らかにすることなく，請求項３に係る発明（本願発明）について判断を示していることには，問題があるとの意見が多かった。

具体的には，次のような意見があった。

・判決の理由②は，「請求項１に係る発明と本願発明の基本的な動作方法は共通しているので，請求項１に係る発明との相違点の摘示によって，本願発明（請求項３）と主引用例との相違点の内容も示されていると解される。」としているが，請求項１に係る発明は受信側から見たものであるのに対し，本願発明は送信側から見たものであり，「セッション記述ファイルを分離する」構成は請求項１のみが有する構成であって両者に一致しない構成も存在することから，問題がないとはいえないのではないか。

・拒絶査定が主として請求項１に係る発明について判断しているのに，審決があえて請求項３を選択した背景に，請求項１に係る発明は特許する余地があったとすれば，審判官が拒絶理由通知をすることにより請求人側は請求項３を削除するなどの補正をする可能性もあるので，できる限り，拒絶理由を通知して欲しい。

・もし請求項１に係る発明について特許する余地がないのであれば，請求項１に係る発明についても審決において明示的に判断を示すべきなのではないか。

（２）　検討事項２：相違点４に係る引用例発明の認定の誤り，一致点・相違点の認定の誤り（取消事由２）について

審決では，「アイコンには音声と動画像を検索できるようにする情報が含まれているといえる，リアルタイム再生を行う場合には，アイコンを含むメール本体にはリアルタイム再生を行うために必要な情報が含まれていることは技術常識である」として，当該情報とアイコンとをまとめて「アイコン等の情報」と呼び，引用発明を「・・・前記アイコン等の情報を含むメール本体を前記受信側のクライアント端末に転送すること・・・」と認定している。そして，相違点４を「「所定の情報」について，本願発明では，「セッション記述ファイル」であるのに対して，引用例発明では，「アイコン等の情報」である点。」と相違点を認定している。

判決では,「引用例には, 受信側のユーザがメールの再生要求をした場合に, 音声, 動画像アイコンを含むメール本体がクライアント端末へ転送されることは記載されているものの, メール本体に音声, 動画像に関わる何らかの情報も含まれているか否か, それがどのような情報であるかについては, 明確な記載はない。」,「引用例に係る特許出願がされた平成８年７月当時, 引用例に記載されたマルチメディアメール送信及び受信において, 音声・動画像アイコンと共に,「ユーザにより指定されることによりリアルタイム再生を行い, 音声と動画像を検索できるようにする情報」がメール本体に含まれており, 受信側のクライアント端末に転送されるという方法が当業者に周知の技術であったと認めるに足りる証拠はない。」として, 引用発明を「・・・前記アイコンを含むメール本体を前記受信側のクライアント端末に転送すること･･･」と認定し, 相違点４を「本発明では, ストリーミング可能なメディア構成要素をセッション記述ファイルに置き換え,「ただし前記セッション記述ファイルは, 前記受信ユーザ・エージェントが, ストリーミング・セッションをスタートして, 前記ストリーミング可能なメディア構成要素を検索できるようにする情報を含」んでおり, このセッション記述ファイルは第２のマルチメディア・メッセージに含まれて, 受信ユーザ・エージェントに送信されるのに対し, 引用例発明では, 音声, 動画像をアイコンに置き換え, このアイコンとリンク付けし, アイコンはメール本体に含まれて受信側のクライアント端末に転送されるが, アイコンと共に何らかの情報も転送されるかが不明であり, また, それらがどのような情報であるかが特定されていない点。」と認定している。

引用例発明では,「アイコン」はインデックスであること（段落００２３, ００３１, ００３３）, 受信側メールサーバ５４は, 格納場所, ユーザ情報の付加再生, 削除コマンドの付加およびアイコンの作成とリンク付けを行うこと（段落００２７, Ｓ１２）が示されている。また, アイコンが選択されると, 対応する音声, 動画像の再生が実行されること（段落００２８, Ｓ１６）が示されている。さらに, 図９に示されているように, 動画像アイコンがその動画像のインデックスとして複数個表示される場合には, ユーザが選択したアイコンの位置から動画像の再生が行われ, 該アイコンが指定するタイムコードによってサーバ内のファイルポインタを算出し, そのポインタからデータを転送すること（段落００３１）, インデックスの一覧表により, 必要最小限になったデータを転送, あるいは再生することにより, クライアント端末５６は, 効率的なメール受信と, 迅速なマルチメディアメールの再生を実現することができること（段落００３３）が示されている。

ア　相違点４は, 審決では, 引用例には無い「アイコン等の情報」という表現を用いて引用例発明を説明している。一方, 判決では,「引用例発明では, 音声, 動画像をアイコンに置き換え, このアイコンとリンク付けし, アイコンはメール本体に含まれて受信側のクライアント端末に転送されるが, アイコンと共に何らか

の情報も転送されるかが不明であり，また，それらがどのような情報であるかが特定されていない」という説明をしている。この点についてどう考えるか。

イ　引用文献に記載はないが，技術常識であると認めるに足りる証拠があり，技術常識に照らして明らかな場合，①引用例発明の認定に含める，②対比において一致点とする，③相違点として判断する，の３つの考え方があり，審決は①②，判決は③を採用しているが，いずれが適切と考えられるか。

検討結果

ア　当業者から見れば，主引用例の明細書などの記載（段落【００２２】から【００３３】まで及び【図９】）から，審決における認定（アイコンを含むメール本体にはリアルタイム再生を行うために必要な情報が含まれているとの認定）と同様，引用例発明は，「アイコン」という画像のみが転送されるのではなく，アイコン以外の「ストリーミング・セッションをスタートして，ストリーミング可能なメディア構成要素を検索できるようにする情報」が共に転送されるものと理解されるので，審決による相違点の認定でも特に問題はないのではないかとの意見が多かった。

判決は，「ユーザにより指定されることによりリアルタイム再生を行い，音声と動画像を検索できるようにする情報」がメール本体に含まれており，受信側のクライアント端末に転送されるという方法が当業者に周知の技術であったと認めるに足りる証拠はないとしているが，審決は容易に周知性を示す証拠を挙げることができたはずであるから，証拠を挙げるべきであったとの意見もあった。

引用例発明ではアイコンをクリックすればセッションが起動されるのであるから，両者の仕組みは同じであり，結局，審決と判決との差は，丁寧に言うかどうかの違いに過ぎないとの意見や，引用例発明のアイコンはセッション記述ファイルを含んでいるといえるので，審決の相違点４は相違点とすべきではなかったのではないかとの意見もあった。

一方，アイコンに基づいて別途リアルタイム再生を行うために必要な情報にアクセスすることもあり得るから，必ずしもアイコンとともに転送されているとは言い切れないのではないかとの意見もあった。

判決は，慎重を期して引用例の記載からは「アイコンと共に何らかの情報も転送されるかが不明」であるとし，アイコンと共にセッション記述ファイルをメール本体に含めて転送することは周知技術から容易であると判断したのではないかとの意見もあった。

イ　技術常識は，ごく基礎的な技術的知識から周知の具体的な構成までを含み得る多義的な用語であるが，一般論として「周知の具体的な構成」（周知技術というべきか）の場合は，①～③の中の，③の相違点として判断し，相違点に相当する

構成を開示する技術常識を主引用例に適用することが容易かどうかを判断することが適切であり，判決の考え方は妥当であろうとの意見でほぼ一致した。

審決は，引用例発明の認定に当たり，技術常識も考慮して，主引用例において「リアルタイム再生を行うために必要な情報」が転送されるとの構成が読み取れると認定し（①に相当。），また，対比・判断において，「リアルタイム再生」の技術的意義を技術常識を踏まえて理解し，「引用例発明の「リアルタイム再生」は，「ストリーミング」による再生を意味することは技術常識である。」としている（②に相当。）が，それ自体は不適当ではないとの意見が少なからず見られた。

一方，技術常識を示す文献の公知日が主引用例の出願時より後の場合は，主引用例の出願時には当該技術常識は想定されていない可能性があるから，①の考え方は慎重に行うべきであり，③が妥当であるとの意見もあった。

（３）　検討事項３：容易想到性の判断（取消事由３）について

原告は，引用例の課題を解決するためには，動画像の内容把握を容易にしたり，送信者の細かなニュアンスを伝えたり，所望の箇所から動画像データを再生したりする能力が必要であり，引用例の音声・動画像アイコンは当該能力を備えているところ，「セッション記述ファイル」にこのような能力があるかどうかは明らかではないため，引用例の音声・動画像アイコンを本願発明の「セッション記述ファイル」に置換することの動機付けがない旨主張している（判決７ページ）。これに対し，判決は，原告の主張に対して，「しかし，前記周知技術は，引用例に記載されたリアルタイム再生に関する，本願優先日当時において標準化されていた技術であり，当業者が引用例発明に前記周知技術を組み合わせることは容易であるといえる。」としている。

判決の理由は十分納得できるものか。

検討結果

原告の主張は，アイコンをセッション記述ファイルに置き換えると引用例発明の音声，動画像アイコンが有する，動画像の内容把握を容易にする能力が失われるというものである。しかし，判決では相違点４の認定及び判断を変更しており，置き換えではなく，アイコン＋セッション記述ファイルとすることは容易としているので，もはや原告の主張は当たらない。そして，そのことは原告も理解することができるのではないかとの意見があった。

引用例発明のアイコンも，本願発明のセッション記述ファイルも，それによりストリーミング・セッションをスタートするためにデータを別々に送信する必要がなくなるという共通の効果が得られ，周知技術のセッション記述ファイルに内容把握やニュアンス伝達のためにアイコンを付加するという考え方もできるから，原告の主張には理由がないのではないかとの意見があった。

審決はアイコン自体をセッション記述ファイルに置き換えるかのような判断をしているが，引用例発明と本願発明とに共通の効果があるとしても，それは本

願発明の目的に基づく視点であり，引用例発明の目的は動画像の内容把握やニュアンス伝達であり，当該目的はアイコンがセッション記述ファイルに置き換えられると解決できないので，審決に対する原告の主張は理解できる。この点について，判決は，アイコンにセッション記述ファイルを付加する認定及び判断をしているので，より適切であるとの意見が見られた。

また，引用例発明はメールに係る発明であるところ，文献２等の周知例はメールに関するものではなく，アイコンを想定したものでもないので，引用例発明に周知技術を組み合わせることは容易といえるのか疑問との意見もあった。

（４）　補足事項：訴訟では争点になっていないが，審決等に対して不適切ではないかと考えられる点について

審決での引用例発明の認定と本願発明との対比について，本願発明の「無線通信」は，ＭＭＳサーバから受信ユーザエージェントへの送信に関するものであるところ，引用例発明の認定において「ネットワーク」と認定したのは送信側メールサーバと受信側メールサーバとの間の送受信であるから，対比における「引用例発明の「ネットワーク」と本願発明の「無線通信」とは，「ネットワーク」である点で共通している。」とした点は誤りではないかとの指摘があった。

以上

# 第１４事例（特許電気３）

| | |
|---|---|
| 審判番号 | 無効２００７－８０００７０号（特許第３５６９５２２号） |
| 事件番号 | 平成２０年（行ケ）第１０００２号 |
| 発明の名称 | 表示装置 |
| 主な論点 | 進歩性（相違点の認定，相違点の判断） |

## １　事件の概要

発明の名称を「表示装置」とする特許に対してなされた無効審判請求を不成立とした審決が，進歩性の判断において，本件特許発明と引用発明との相違点の認定及び相違点についての判断に誤りがあるとして，取り消された事例である。

原告は，相違点の認定の誤り（取消事由１）及び相違点についての判断の誤り（取消事由２）を主張した。判決は，審決の相違点の認定について，「全画面黒信号を入力する」手段によるものではない点の相違を摘示する限度では誤りがないとしたうえで，甲第７号証に接した当業者が，甲第６号証記載の発明の「左眼用，右眼用の両光源をいずれも消灯すること」の技術的意義を認識し，かつ，この構成を「全画面黒信号を入力する」構成に置き換えて，本件特許発明の相違点に係る構成とすることは，十分な動機付けを有し，容易であることといわざるを得ず，審決の説示は誤りというほかないとし，請求を認容した事案である。

## ２　検討事項の概要

（１）検討事項１：相違点の認定について

判決は，甲第６号証（主引用例）の図２を根拠に，甲第６号証記載発明はＬＣＤが全画面黒表示となる構成を備えていると認め，審決の「甲第６号証にはそのような「ＬＣＤに全画面黒表示を行わせる」ことについて記載がない点」との認定が誤りである旨判示している。そして，「そのような」との文言に「全画面黒信号を入力する方法により」との趣旨も含まれ，甲第６号証記載発明に甲第４，第７号証記載の技術事項を適用したとしても，「全画面黒信号を入力する方法により」との構成を容易に想到することはできないと判断されるのであれば，上記認定の誤りは，結局，審決の結論に影響を及ぼさないことになるとしている。この点についてどのように考えるか。

（２）検討事項２：相違点の判断の妥当性について

審決は，各引用例には本件特許発明の目的の開示がないこと，甲第７号証等において結果的に全画面が同時に消去状態にあったとしても，この消去動作に「全面黒表示を行わせる」という思想があるわけではないこと，主引用例（甲第６号証）に更なる手段を付加する必然もないことを挙げて，本件特許発明に至る動機付けを欠いているとしている。

一方，判決は，甲第７号証には，左右映像を切り替える際に二重画像が瞬間だけ眼に入るという問題点を解決するための相互に代替可能な並列的な手段として，①左眼用光源と右眼用光源の双方とも消灯する，②ＬＣＤを暗状態（黒状態）とするような帰線消去走査を行う，ことが記載されているとして，甲第６号証記載発明に対応する上記①を上記②に置き換えることは，十分な動機付けを有し，容易であるとしている。

これらの異なる判断についてどのように考えるか。

（３）検討事項３：判決が判断していないその他事項

特許クレームには「立体」表示の限定はなく，文言上は二次元表示装置も含み得る構成となっているところ，審決は，実施例(22~27)を参照すべきであるとして，実施例の記載を根拠に，本件特許発明は三次元表示装置であり二次元表示装置をも含むものであると解釈する余地はないと判断している。この判断についてどのように考えるか。

## ３　審決の概要

（１）本件特許発明（請求項１）

「ＬＣＤを備え，

前記ＬＣＤに異なる画像を順次表示する場合において，

前記ＬＣＤに１フィールドあるいは１フレーム分の映像信号を入力する毎に，前記ＬＣＤに全画面黒表示を行わせるための全画面黒信号を入力することを特徴とする表示装置。」

（２）本件特許発明と引用発明（特開平６－２０５４４６号公報（甲第６号証）明細書に記載された発明）との一致点

「ＬＣＤを備え，

前記ＬＣＤに異なる画像を順次表示する場合において，

前記ＬＣＤに１フィールドあるいは１フレーム分の映像信号を入力する，

表示装置。」

（３）相違点

「本件特許発明は「ＬＣＤに１フィールドあるいは１フレーム分の映像信号を入力する毎に，ＬＣＤに全画面黒表示を行わせるための全画面黒信号を入力する」のに対して，甲第６号証にはそのような「ＬＣＤに全画面黒表示を行わせる」ことについて記載がない点。」

（４）相違点の検討

甲第６号証，甲第７号証および甲第４号証のいずれにも本件特許発明の目的の開示はない。また，甲第６号証では，すでに「全面同じ側の映像を表示させて・・・左眼用，右眼用と時分割」を果たしており，「左眼用，右眼用を時分割」するために更なる手段を付加する必然もなく，甲第７号証および甲第４号証は，ＬＣＤ装置の表示特性上，前後の画像が重ならないようにするために次画像を表示する際に前画像を消去す

るものであり，結果的に全画面が同時に消去状態にあったとしても，この消去動作に「全画面黒表示を行わせる」という思想があるわけではない。したがって，甲第６号証，甲第７号証および甲第４号証からは，「時分割した方向像を時間的に分離して表示する」ために「全画面黒表示を行わせる」思想を見い出すことはできず，本件特許発明に至る動機付けを欠いている。

加えて，甲第６号証，甲第７号証および甲第４号証のいずれにも本件特許発明の「全画面黒信号を入力する」構成の開示もない。

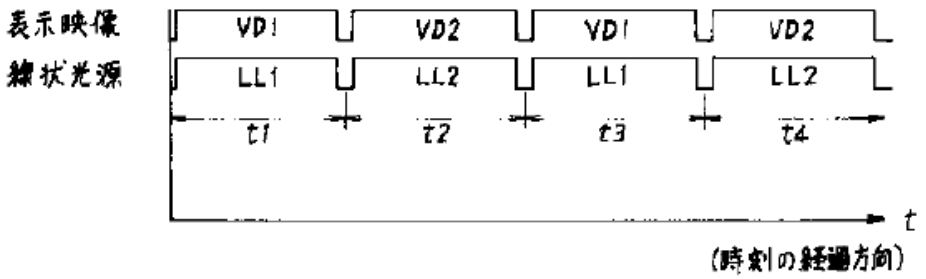
したがって，上記相違点に係る構成が甲第７号証および甲第４号証に記載されたものから容易になし得るとすることはできない。

## ４　判決の概要

（１）取消事由１（相違点の認定の誤り）について

ア　…甲第６号証記載の発明における「表示映像ＶＤ１，ＶＤ２と線状光源ＬＬ１，ＬＬ２が時間の経過とともに変化していく状態」を示した図２には，下記のとおり，時間区分ｔ１では，液晶表示板（ＬＣＤ）上に映像ＶＤ１を表示させるとともに，線状光源ＬＬ１を点灯させ，次の時間区分ｔ２では，表示映像をＶＤ２に切り替えるとともに，線状光源ＬＬ２を点灯させ，この手順をｔ３，ｔ４・・・と繰り返すことにより，映像ＶＤ１と映像ＶＤ２を時分割的に切り替えて表示させることのほか，一方の映像から他方の映像に切り替わる際に，線状光源ＬＬ１及びＬＬ２がいずれも消灯している時間が短時間存在することが示されており，映像が時分割的に切り替わる短時間の間は，ＬＣＤ表示面上に何も表示されない状態（暗状態）となることを看て取ることができる。

（図２）




そして，ＬＣＤ表示面上に何も表示されない状態（暗状態）となるということは，ＬＣＤが全画面黒表示となるということであるから，甲第６号証記載の発明は，表示映像が切り替わる間，線状光源ＬＬ１及びＬＬ２のいずれをも消灯させることにより，ＬＣＤが全画面黒表示となる構成を備えているものと認められる。

イ　そうすると，本件特許発明と甲第６号証記載の発明とが，「本件特許発明は『ＬＣＤに１フィールドあるいは１フレーム分の映像信号を入力する毎に，ＬＣＤに全画面黒表示を行わせるための全画面黒信号を入力する』のに対して，甲第６号証に

はそのような『ＬＣＤに全画面黒表示を行わせる』ことについて記載がない点」で相違するとした審決の認定は，「甲第６号証には（ＬＣＤに１フィールドあるいは１フレーム分の映像信号を入力する毎に）『ＬＣＤに全画面黒表示を行わせる』ことについて記載がない」（括弧内の限定は「そのような」との文言に含まれているものと解される。）との部分において，誤りであるといわざるを得ない。

もっとも，甲第６号証記載の発明における「ＬＣＤに全画面黒表示を行わせる」技術手段は，上記のとおり，表示映像が切り替わる間（すなわち，ＬＣＤに１フィールドあるいは１フレーム分の映像信号を入力する毎に），線状光源ＬＬ１及びＬＬ２のいずれをも消灯させることであって，本件特許発明のように「全画面黒信号を入力する」手段によるものではないから，審決の上記相違点の認定は，その点の相違を摘示する限度では誤りがない（甲第６号証記載の発明についての「そのような」との文言は，「全画面黒信号を入力する方法により」との趣旨も含まれているものと解される。）。したがって，仮に，甲第６号証記載の発明に他の引用例（甲第４，第７号証）記載の技術事項を適用したとしても，「全画面黒信号を入力する方法により」との構成を容易に想到することはできないと判断されるのであれば，審決の相違点の認定に係る上記の誤りは，結局，審決の結論に影響を及ぼさないことになる。

（２）取消事由２（相違点についての判断の誤り）について

…甲第７号証は，甲第６号証記載の発明と同様，ＬＣＤと映像照射用光源（ランプ）とを備え，表示映像（画像）と映像照射用光源とを，左眼用，右眼用と時分割的に切り替えるように構成した立体（三次元）映像表示装置において，一方の映像から他方の映像に切り替える際に，二重画像が瞬間だけ眼に入る（前の画像と後の画像が表示面上で時間的に重なって，分離されないということであり，画質の低下を招来するものであることは，技術常識上明らかである。）という問題点があることを指摘した上，この問題点を解決するための技術手段として，第１に，一方の映像から他方の映像に切り替える短時間の間，左眼用光源と右眼用光源の双方とも消灯するという手段を，第２に，上記映像の切り替えの際にＬＣＤを暗状態（黒状態）とするような帰線消去走査を行うという手段を開示しているものといえるところ，これらの手段は，いずれも，「ＬＣＤに全画面黒表示を行わせる」ための技術手段であり，上記（１）のオの「帰線消去走査が使用され，ＬＣＤが暗状態へ帰線消去されるならば，ランプは有意な画像劣化を伴うことなく帰線消去期間中発光すると云える」（「発光すると云える」との文言が「発光することができよう」との趣旨であることは，上記のとおりである。）との文言にかんがみて，相互に代替することのできる並列的な手段として開示されたものであることは明らかである。そして，このうちの第１の手段は，甲第６号証記載の発明が採用した構成であり，また，第２の手段は，本件特許発明が採用した「全画面黒信号を入力する」構成にほかなら

ない。

そうすると，上記のとおり，表示映像が切り替わる間（すなわち，ＬＣＤに１フィールドあるいは１フレーム分の映像信号を入力する毎に），線状光源ＬＬ１及びＬＬ２（すなわち，右眼用光源及び左眼用光源）のいずれをも消灯させることにより，「ＬＣＤに全画面黒表示を行わせる」甲第６号証記載の発明について，線状光源ＬＬ１及びＬＬ２のいずれをも消灯させることに代えて，甲第７号証に開示されている「ＬＣＤを暗状態（黒状態）とするような帰線消去走査を行う」手段を採用し，本件特許発明に係る「全画面黒信号を入力する方法により」との構成とすることは，当業者であれば，容易になし得たものと認めることができる。

## ５　検討事項及び検討結果

審決及び判決で引用され，特に判決では副引例とされた甲第７号証には，対応する日本語ファミリー文献として甲第８号証が存在し，審決及び判決でも参照されているので，本研究会では甲第７号証に代えて甲第８号証の記載事項に基づいて検討した。

（１）検討事項１：相違点の認定について

審決では，本件特許発明と甲第６号証（主引用例）の相違点について，「本件特許発明は「ＬＣＤに１フィールドあるいは１フレーム分の映像信号を入力する毎に，ＬＣＤに全画面黒表示を行わせるための全画面黒信号を入力する」のに対して，甲第６号証にはそのような『ＬＣＤに全画面黒表示を行わせる』ことについて記載がない点」と認定している。

これに対し，判決では，引用文献の図２に関して「映像が時分割的に切り替わる短時間の間は，ＬＣＤ表示面上に何も表示されない状態（暗状態）となることを看て取ることができる。そして，ＬＣＤ表示面上に何も表示されない状態（暗状態）となるということは，ＬＣＤが全画面黒表示となるということであるから，甲第６号証記載の発明は，表示映像が切り替わる間，線状光源ＬＬ１及びＬＬ２のいずれをも消灯させることにより，ＬＣＤが全画面黒表示となる構成を備えているものと認められる。」とした上，審決の上記認定が誤りである旨判示している。

そして，審決の「そのような」との文言は，「全画面黒信号を入力する方法により」との趣旨も含まれているものと解されるとして，甲第６号証記載の発明における「ＬＣＤに全画面黒表示を行わせる」技術手段は，上記のとおり，線状光源ＬＬ１及びＬＬ２のいずれをも消灯させることであって，本件特許発明のように「全画面黒信号を入力する」手段によるものではないから，審決の上記相違点の認定は，その点の相違を摘示する限度では誤りがないから，仮に，甲第６号証記載の発明に他の引用例（甲第４，第７号証）記載の技術事項を適用したとしても，「全画面黒信号を入力する方法により」との構成を容易に想到することはできないと判断されるのであれば，審決の相違点の認定に係る上記の誤りは，結局，審決の結論に影響を及ぼさないことになる

としている。

審決及び判決の認定についてどのように考えるか。

検討結果

甲第６号証の図２の線状光源ＬＬ１とＬＬ２の間の波形が凹状となっている部分は，対応する表示映像ＶＤ１，ＶＤ２の波形から１フィールドあるいは１フレーム分の映像信号の切替タイミングということができ,【００１０】,【００１１】の記載から，当該部分では光源ＬＬ１，ＬＬ２の双方が消灯しており，表示画面の現象として画面が消えていると解することができる。したがって，図２から「ＬＣＤに１フィールドあるいは１フレーム分の映像信号を入力する毎に,ＬＣＤに全画面黒表示を行わせる」ことが読み取れる。このため，判決の「甲第６号証記載の発明は，表示映像が切り替わる間，線状光源ＬＬ１及びＬＬ２のいずれをも消灯させることにより，ＬＣＤが全画面黒表示となる構成を備えているものと認められる。」との認定は妥当であるとの意見が多かった。

一方，表示映像のＶＤ１とＶＤ２との切替の詳細は甲第６号証からは不明であるとの意見や，上記凹状となっている部分は単にＬＬ１及びＬＬ２との境界を示すにすぎず，全画面黒表示を行わせているかどうかは明らかでないとの意見もあった。

甲第６号証の図２の表示映像の波形はテレビジョン信号を端的に示していると考えられ，表示映像ＶＤ１とＶＤ２の間の波形が凹状となっている部分は，映像信号のブランキング期間を示していると推察できるから，全画面黒信号を入力しているともいえるのではないかとの意見もあった。しかしながら，図２の表示映像の波形はブラウン管のテレビジョン信号のようであり，ＬＣＤの場合は，ブラウン管と異なり，スキャン後，次のスキャンがなされるまで同じ状態が保持されるので，図２の波形ではなく甲第８号証の図３ａの２３のような波形となるはずであるから，図２の表示映像ＶＤ１，ＶＤ２の波形からはそのような認定はできないとの意見が多かった。

本件クレームの「前記ＬＣＤに１フィールドあるいは１フレーム分の映像信号を入力する毎に，前記ＬＣＤに全画面黒表示を行わせるための全画面黒信号を入力すること」には，①映像信号の一部を全画面黒信号とすること，②映像信号とは別に全画面黒信号を入力すること，の双方が含まれるとの意見と，②のみしか含まれないとの意見があった。そして，本件特許明細書の実施例は上記②であるところ，甲第６号証の図２の表示映像ＶＤ１とＶＤ２の間の波形が凹状となっている部分が映像信号のブランキング期間を示しているのかどうかは明らかではなく，仮にそうであるとしても上記①にとどまり，甲第６号証には上記②は示されていないとの意見があった。

総じて，審決の相違点の認定のうち「そのような」との文言に「全画面黒信号を入力する方法により」との趣旨が含まれると善解して,「本件特許発明は『ＬＣＤに１フィールドあるいは１フレーム分の映像信号を入力する毎に，ＬＣＤに全画面黒表示を行わせるための全画面黒信号を入力する』のに対して，甲第６号証には『(全画面黒

信号を入力する方法により）LCD に全画面黒表示を行わせる』ことについて記載がない点」を相違点とし，「全画面黒信号を入力する方法により」との構成について容易想到性を判断した判決は妥当であるとの意見が多かった。

（２）検討事項２：相違点の判断の妥当性について

審決は，無効理由３についての「（２－４）相違点の判断」の「（ｄ）小括」において，「甲第６号証，甲第７号証および甲第４号証のいずれにも本件特許発明の目的の開示はない。また，甲第６号証では，すでに「全面同じ側の映像を表示させて・・・左眼用，右眼用と時分割」を果たしており，「左眼用，右眼用を時分割」するために更なる手段を付加する必然もなく，甲第７号証および甲第４号証は，ＬＣＤ装置の表示特性上，前後の画像が重ならないようにするために次画像を表示する際に前画像を消去するものであり，結果的に全画面が同時に消去状態にあったとしても，この消去動作に「全面黒表示を行わせる」という思想があるわけではない。したがって，甲第６号証，甲第７号証および甲第４号証からは，「時分割した方向像を時間的に分離して表示する」ために「全画面黒表示を行わせる」思想を見い出すことはできず，本件特許発明に至る動機付けを欠いている。」と判断している。

一方，判決では，取消事由２（相違点についての判断の誤り）について，「甲第７号証は，甲第６号証記載の発明と同様，ＬＣＤと映像照射用光源（ランプ）とを備え，表示映像（画像）と映像照射用光源とを，左眼用，右眼用と時分割的に切り替えるように構成した立体（三次元）映像表示装置において，一方の映像から他方の映像に切り替える際に，二重画像が瞬間だけ眼に入る（前の画像と後の画像が表示面上で時間的に重なって，分離されないということであり，画質の低下を招来するものであることは，技術常識上明らかである。）という問題点があることを指摘した上，この問題点を解決するための技術手段として，第１に，一方の映像から他方の映像に切り替える短時間の間，左眼用光源と右眼用光源の双方とも消灯するという手段を，第２に，上記映像の切り替えの際にＬＣＤを暗状態（黒状態）とするような帰線消去走査を行うという手段を開示しているものといえるところ，これらの手段は，いずれも，「ＬＣＤに全画面黒表示を行わせる」ための技術手段であり，上記(1)のオの「帰線消去走査が使用され，ＬＣＤが暗状態へ帰線消去されるならば，ランプは有意な画像劣化を伴うことなく帰線消去期間中発光すると云える」（「発光すると云える」との文言が「発光することができよう」との趣旨であることは，上記のとおりである。）との文言にかんがみて，相互に代替することのできる並列的な手段として開示されたものであることは明らかである。そして，このうちの第１の手段は，甲第６号証記載の発明が採用した構成であり，また，第２の手段は，本件特許発明が採用した「全画面黒信号を入力する」構成にほかならない。そうすると，上記のとおり，表示映像が切り替わる間（すなわち，ＬＣＤに１フィールドあるいは１フレーム分の映像信号を入力する毎に），線状光源ＬＬ１及びＬＬ２（すなわち，右眼用光源及び左眼用光源）のいずれをも消灯

させることにより,「ＬＣＤに全画面黒表示を行わせる」甲第６号証記載の発明について，線状光源ＬＬ１及びＬＬ２のいずれをも消灯させることに代えて，甲第７号証に開示されている「ＬＣＤを暗状態（黒状態）とするような帰線消去走査を行う」手段を採用し，本件特許発明に係る「全画面黒信号を入力する方法により」との構成とすることは,当業者であれば,容易になし得たものと認めることができる。」としている。

ア　判決（３２ページ）において，甲第７号証が開示するとする「第１の手段」（一方の映像から他方の映像に切り替える短時間の間，左眼用光源と右眼用光源の双方とも消灯するという手段),「第２の手段」（上記映像の切り替えの際にＬＣＤを暗状態（黒状態）とするような帰線消去走査を行うという手段）について，相互に代替することのできる並列的な手段として開示されたものであることは明らかであるとの認定や,第１の手段は，甲第６号証記載の発明が採用した構成であり，また，第２の手段は，本件特許発明が採用した「全画面黒信号を入力する」構成にほかならないとの認定がなされているが，判決のこれらの認定は妥当か。

また，審決の判断についてどのように考えるか。

イ　甲第６号証記載の発明において，線状光源ＬＬ１及びＬＬ２のいずれをも消灯させることに代えて，甲第７号証に開示されている「ＬＣＤを暗状態（黒状態）とするような帰線消去走査を行う」ことの動機付けについて，どのように考えるべきか。

検討結果

ア　「第１の手段は，甲第６号証記載の発明が採用した構成であり」と認定については，検討結果１のとおり，そのように認定できるとの意見が多かったが，甲第６号証の図２からそこまで読めるのか疑問との意見もあった。

「第２の手段」については，甲第８号証の４０ページに「帰線消去走査」の期間を設けるべき旨の記載があり，図３ａに，当該期間が「時間２４」として示されているところ，次の走査がなされるまでは映像信号による表示画像が保持されるＬＣＤの性質からすれば,「帰線消去走査」が「ＬＣＤに全画面黒表示を行わせる」ための技術手段であり，なおかつ，本件特許発明が採用した「全画面黒信号を入力する」構成にほかならないとの判決の認定は妥当であると意見があった。

一方，甲第８号証の４０ページの記載からは，帰線消去について，ＬＣＤを暗状態へと帰線消去するものと，ＬＣＤを明るい又は透明状態へと帰線消去するものとが存在し，前者では，帰線期間中ランプを発光していても画像劣化しない旨が読み取れ，後者では，帰線消去期間が始まる前にランプの発光を停止しなければコントラストが低下する旨が読み取れるところ，当該「画像劣化」や「コントラスト」の「低下」と，甲第８号証の３４ページの「二重画像が瞬間だけ眼に見えるようになる」こととの関係は不明であるから，第１の手段と第２の手段が「相互に代替することのできる並列的な手段」といえるのか疑問であるとの意見もあった。

判決は，甲第８号証の３４ページの「ディスプレイの画素が１つの状態から次に変

化している短い時間中，二重画像が瞬間だけ眼に見えるようになる。」ことについて，「一方の映像から他方の映像に切り替える際に，二重画像が瞬間だけ眼に入る（前の画像と後の画像が表示面上で時間的に重なって，分離されないということであり，画質の低下を招来するものであることは，技術常識上明らかである。)」としている。しかしながら，甲第８号証の当該記載箇所は「システムが画素列間の画像フリップを使用する際」の事項であり，当該記載の前段の「第３４図において，観察者（４２７）が右へ動くに従って，いくつかの点（４５０）があってこれらは横切られるとき，コントローラに線条集合をスイッチさせ及び又は画像をフリップさせる。」との記載，及び画像フリップは「画素列間」でなされることに鑑みれば，必ずしも前の画像と後の画像が表示面上で時間的に重なって分離されないということなのかどうか疑問であるとの意見があった。そして，審決の「(ｃ３)・・・この「ステレオ対のインタリーブ右及び左眼要素」をさらに「左及び右眼画像の位置をフリップする」ことも記載されている。これは，立体表示に供される映像ではあるものの，１フィールド内に左眼用映像と右眼用映像の各半分（要素）ずつを同時に表示するものであり（空間的分割)，本件特許発明にいう「異なる画像」には当たらない。」との判断が妥当だったのではないかとの意見があった。

一方，いずれにしても，左眼用と右眼用の画像が表示画面上で重なって分離されないという意味で「二重画像」に変わりはないのではないかという意見や，引用文献の記載では確実にどちらとは言い切れないときは，進歩性に係る事実の立証責任の原則からいえば，相違点に相当する構成はないものと認定すべきであるが，一方の構成を開示している蓋然性が高いのであれば，その構成を認定してもよい事案もあるのではないかという意見もみられた。

イ　判決は,「帰線消去走査」が「二重画像が瞬間だけ眼に見える」という「画像劣化」を解決するための技術手段であるとの認定に基づいて容易想到であるとの結論を導いている。しかし，上記アのとおり,「二重画像が瞬間だけ眼に見える」ことについての記載（甲第８号証の３４ページ）と,「帰線消去走査」と「画像劣化」との関係についての記載（甲第８号証の４０ページ）とは，その関連が明らかではなく，その記載ページも互いにかなり離れていることも考慮すると，４０ページの「画像劣化」が「二重画像が瞬間だけ眼に見える」問題を指しているのかどうかは判然としないから,「帰線消去走査」が当該問題点を解決するための技術手段であるとはいえず,そうすると，甲第６号証に記載の発明と甲第７号証に記載の発明との組合せの動機付けがあるとはいえないのではないかとの意見があった。

一方,「立体（三次元）映像表示装置において，一方の映像から他方の映像に切り替える際に，前の画像と後の画像が表示面上で時間的に重なって分離されないと，画質の低下を招来する」ことが，技術常識上明らかであり，周知の課題といえるのであれば，動機付けは十分にあるのではないかとの意見があった。そして，判決は，甲第８

号証の３４ページの「二重画像が瞬間だけ眼に見える」との記載の指摘のみならず，課題の周知性を示す証拠を挙げる必要があったのではないかとの意見もあった。

（３）検討事項３：判決が判断していないその他事項

本件特許明細書では，「本発明は，眼鏡を必要としない立体映像表示装置に関するものである。」とされている（段落【０００１】）が，特許クレームは，「立体」表示の限定なく，文言上は「二次元」映像表示装置をも含み得る構成となっている。そして，無効審判における「本件特許発明は「二次的表示装置」を含むものではない。」との予備的主張に対し，原告は，「本件特許発明の名称は「表示装置」であり，次元について格別限定をしていないので，本件特許発明は「二次元表示装置」を含むものである。」と答弁している。

この点について，審決は，「本件特許発明は「異なる画像を順次表示する場合において，・・・全画面黒信号を入力する」構成であるので，「異なる画像を順次表示する」構成と「全画面黒信号を入力する」構成とを併せて備える実施例(22~27)を参照すべきである。」とし，「実施例 22 によれば，・・・すなわち，「異なる画像」とは「(異なる映像信号源から出力される方向の)異なる画像」であり，「順次表示する」とはこのような「(方向の)異なる画像」を「時間的に交互に表示する」ことであることが認められる。したがって，本件特許発明は，実質，三次元表示装置であるということができる。・・・結果，「LCD に異なる画像を順次表示する」を，「LCD に異なる画像(経時的に変化する一連の画像)を順次表示する」と解釈することはできない。・・・以上によれば，本件特許発明は，三次元表示装置であり，二次元表示装置をも含むものであると解釈する余地はない。」と判断している（審決　「第四　当審の判断」「１．予備的主張について」「（２）検討（ａ）」参照）。

この判断についてどのように考えるか。また，文言上は「二次元」映像表示装置をも含み得るクレームに問題はないか。

検討結果

審決が進歩性に係る無効理由３の判断において進歩性を認めた理由は，「甲第６，７，４号証には，特許明細書が指摘する「左右両眼に左右映像が分離投影されず，立体映像として観察できない」という問題点の認識や，本件特許発明の「時分割した方向像を時間的に分離して表示する」という目的の開示は見られない。」というものである。しかしながら，特許クレームには「立体」表示の限定はないのであるから，特許クレームに存在しない構成について進歩性を認めた（すなわち，明細書を参酌して三次元表示装置と限定解釈した上で，当該限定解釈に係る部分に特許性を認めた）こととなり，問題があるのではないかとの意見があった。

本件クレームが特許されたことに問題があるとの意見が少なからずあり，「立体表示用」という目的を記載するのは違和感があるが，「異なる画像」を，「右眼用画像」，「左眼用画像」とすべきだったのではないかとの意見もあった。

請求項１の記載は，二次元表示装置を含むと解し得る点でサポート要件違反に該当するから，審査段階でその拒絶理由が通知されるべきであったとの意見や，無効審判において，職権でサポート要件違反の無効理由を通知することにより訂正させることができたのではないかとの意見があった。

以上

# 第１５事例（意匠１）

| | |
|---|---|
| 審判番号 | 無効２００８－８８００２２号（意匠登録第１３００５８２号） |
| 事件番号 | 平成２１年（行ケ）第１０２０８号 |
| 意匠に係る物品 | ゴルフボール |
| 主な論点 | 引用意匠の認定，引用意匠の適格性 |

## １　事件の概要

本件は，無効審判において，意匠法３条１項３号を理由に登録を無効とする旨の審決がなされたため，原告が，①引用意匠の認定の誤り，②引用意匠の不適格性等を審決取消訴訟において主張したものの，判決は，審決の判断に誤りがない旨を判示した事案である。

## ２　本件意匠と引用意匠の構成

（A）本件意匠：ゴルフボールの表面全体に六角形のディンプルを密に配列し，表面全体を２０の球面三角形に分割し，当該球面三角形の各頂点には五角形のディンプルを配している。

（B）引用意匠：図に表れている態様は，ゴルフボールの表面の一部を矩形状に切り取った平面に，六角形のディンプルを密に配列した態様（図２）。

## ３　検討事項の概要

（１）検討事項１：引用意匠の認定について①

引用意匠のゴルフボールのディンプル形状について，通常のゴルフボールのように円形状のものを六角形にデフォルメして表したものであるという原告の主張に対して，引用例（米国特許公報４９９１８５２号）の特許時の当業者の知見や，３条１項２号の文言（刊行物に記載された意匠と対比すべき原則）等から，引用意匠のディンプル形状は六角形であると認定して原告主張を退けた判決は妥当か。

（２）検討事項２：引用意匠の認定について②

引用意匠は，ゴルフボールの表面の一部を切り取って表したものであり，これをそのまま全体に適用して球体を実現することは不可能であって，引用意匠からはゴルフボール全体の形状が正確に把握できないとの原告主張に対し，適宜ディンプルの大きさ及び形状を調整して，球面に収まるようにすればよく，引用意匠は実際の意匠たりえると認めて原告主張を退けた判決は妥当か。

（３）検討事項３：　引用意匠としての適格性について

引用意匠は，ゴルフボールの表面の一部を平面に表しているにすぎず，全体の形状が特定できないことから，本件意匠と対比することは不適切であるとの原告の主張に対し，

引用意匠が表れている図２の記載からは，六角形ディンプルが辺を共有するようにして球面全体に密に配設された状況を容易に看取することができ，上記記載自体は明確であるとして原告の主張を退けた判決は妥当か。

（４）検討事項４：類否判断について

登録意匠の，球面上に点在する五角形のディンプルが両意匠の類否判断に与える影響は大きいか。

（５）検討事項５：引用意匠の特定について

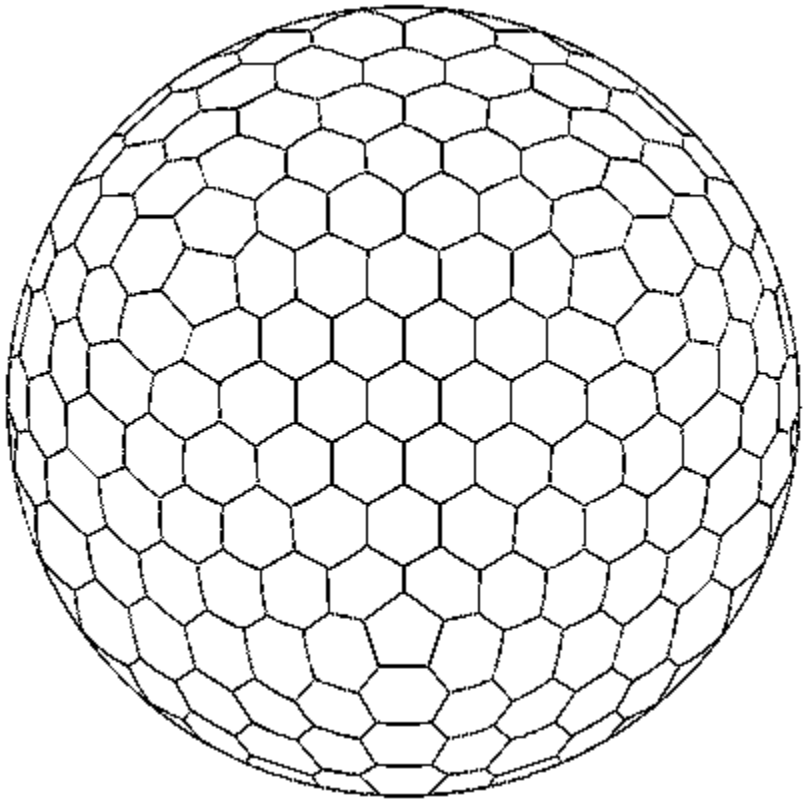
原告が引用した米国特許公報には，複数の意匠の形態が表されているにもかかわらず，引用例として「米国特許公報４９９１８５２号明細書」とのみ記載することは，引用意匠の特定を不可能にしていないか。また，そのような状況において図２の意匠を引用意匠として特定した審決は妥当といえるか。

## ４　審決の概要

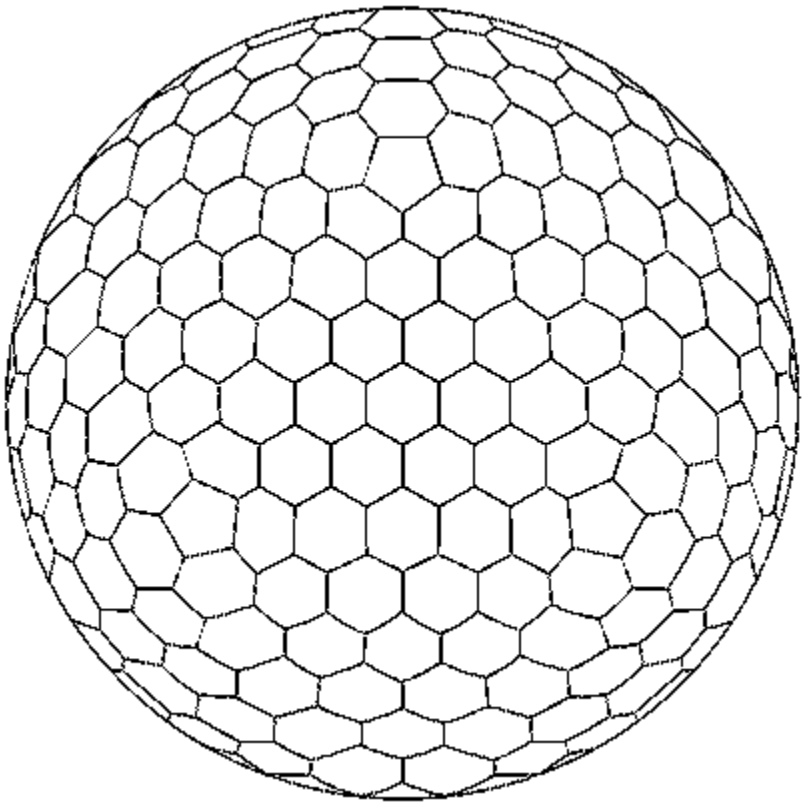
（１）本願意匠

ア　意匠に係る物品：ゴルフボール

イ　図面：【正面図】



【背面図】



（２）引用意匠（米国特許第４，９９１，８５２号明細書）

ア　意匠に係る物品：多目的ゴルフボール

イ　図２：

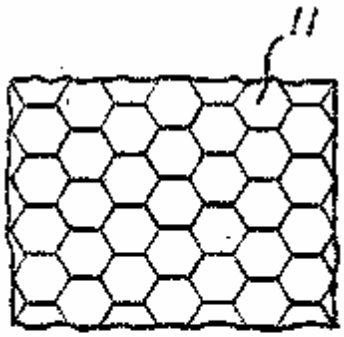



FIG. 2
(PRIOR ART)

図３：

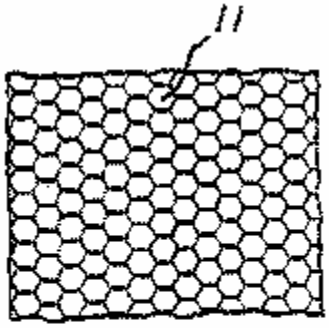



FIG.3

（３）本願意匠の認定

本件登録意匠は，平成６年（１９９４年）４月２０日の特許出願（特願平６－１０６１０７）を分割した新たな特許出願（特願２００２－１０５５３５）が，平成１８年１１月２２日に意匠登録出願に変更され，平成１９年４月６日に意匠権の設定の登録がなされたものであり，意匠に係る物品を「ゴルフボール」とし，形状を，意匠登録出願の願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとするものである。（別紙第１参照）

即ちその形状は，ゴルフボールの表面全体に，主として六角形の浅い凹面状のディンプルが，隣接するディンプル同士，互いに細線として現れる辺を共有するようにして密に配列されたものであり，具体的には，ゴルフボールの表面が２０の球面正三角形に分割され，各三角形の辺に，頂点を除いて，５個の六角形ディンプルが配置され，辺を除く三角形の内部に１０個の六角形ディンプルが配置され，三角形の各頂点，即ち，球面正三角形の頂点が集まる１２箇所に，五角形ディンプルが配置されて，ボールの表面全体に，３５０個の六角形ディンプルと，１２個の五角形ディンプルが配置されたものであり，そしてディンプル間に残るランド部の幅を０．５ｍｍとするものである。

（４）引用意匠

請求人は，本件登録意匠が意匠法第３条第１項第３号に掲げる意匠に該当するとして甲第１の１号証を提出している。

甲第１の１号証は，米国特許庁が発行した，米国特許第４，９９１，８５２号明細書（写し）であり，特許日を１９９１年２月１２日とするものである。

この明細書は，発明の名称を「多目的ゴルフボール」とし，ゴルフボールに関する図１ないし図７の図面が記載されたものであり（別紙第２参照），その図２において，矩形枠内に，六角形の区画が，隣接する区画同士，互いに細線として現れる辺を共有するようにして密に配列された形態が示されている。そしてこの図２について，明細書第３欄１２～３２行の「図面の簡単の説明」の記載によれば，「従来技術の通常のゴルフボールカバーの一部を平面として示した図」（甲第１の２号証の訳文による）とあることか

ら，この図がゴルフボールの表面の一部を２次元の平面として表したものであることが認められる。更に明細書第３欄５８～５９行において，この図２のゴルフボールが３８４個のディンプルを持つと記載されている。以上のことから，この明細書の図２及びこれに関連する記載により，この明細書において，ゴルフボールの表面全体に，３８４個の六角形のディンプルが，隣接するディンプル同士，互いに細線として現れる辺を共有するようにして密に配列されたゴルフボールの意匠が記載されていることを認めることができるものである。

ところで被請求人は，この図２について，明細書第３欄１７行の図面の説明に「従来技術の通常のゴルフボール（ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎａｌ　ｇｏｌｆ　ｂａｌｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｐｒｉｏｒ　ａｒｔ）」と記載されていることから，図２によって示されるゴルフボールのディンプルは円形と解すべき，と主張している。即ち，この明細書の出願時期には，ゴルフボールのディンプルは円形であることが極めて一般的，慣用的で，六角形ディンプルのゴルフボールを指して，「通常のゴルフボール」とは到底いわないこと，明細書に関する比較実験で「通常のゴルフボール」として使用されている「ディンプル３８４個のゴルフボール「Ａｃｕｓｈｎｅｔ　Ｐｉｎｎａｃｌｅ」もディンプルは円形であること（明細書第５欄３５～４１行），また明細書の記載でも，本件発明のディンプル８１２個のゴルフボールについては「８１２個の凹型の六角形の（ｈｅｘａｇｏｎａｌ）表面窪みを持ち」と記載しているのに「通常のゴルフボール」については六角形であることに言及していないこと（明細書２欄３１～３８行），を挙げ，この明細書においては「通常のゴルフボール」が円形ディンプルのものと認識されていることが明らかで，従って「通常のゴルフボール」として示された図２も，そのディンプルは当然，円形と解すべき，と主張している。

しかしながら，この明細書においては，図２と横並びで，図３として，同じ大きさの矩形枠内に，図２の半分の径の六角形の区画が，隣接する区画同士，互いに細線として現れる辺を共有するようにして密に配列された形状が示されているところ，この図３について，明細書第３欄１２～３２行の「図面の簡単な説明」によれば，「本発明の多目的ゴルフボールのカバーの一部を平面として示した図」（甲第１の２号証の訳文による）とあり，「本発明」について，明細書第２欄３１～３８行に「８１２個の凹んだ六角形（ｈｅｘａｇｏｎａｌ）表面窪みを規則的な測地学の９周期２０面体パターンで表面に形成し・・・」とあり，図３の六角形の区画は，ボール表面の六角形のディンプルをそのまま表していることが明らかで，この図３と図面の表現スタイルを揃えて，また，対応する六角形の区画に，ディンプルであることを示す（明細書の図４）同じ「１１」の符号を付して示された図２について，その六角形の区画が図３と異なる構造のもの，或いは図３と異なる図面解釈がなされるべきもの，とする理由を見い出せず，図２もやはり図３と同様，図面に表されたものが，ゴルフボールの表面の一部をそのまま表わしたものであり，六角形の区画がそのまま，ボール表面に配されたディンプルを表わしてい

ると解すのが自然であって，図２の六角形区画を円形ディンプルと解すべきとする被請求人の主張は採用できない。
更に被請求人は，ディンプル３８４個のゴルフボールで六角形ディンプルは従前に存在せず，図２が示された理由は，単に，図３の六角形ディンプルと形状を揃えることで，表面直径の大きさの差を強調するための便宜的なもの，とも主張する。
しかしながら，図２のゴルフボールが実際の製品として存在していないとしても，また図２が，他の図面を強調するため便宜的に記載されたにすぎないものであるとしても，刊行物である明細書それ自体において，ゴルフボールの表面の一部として，図２が記載されているところであり，少なくともこの明細書を観る者は，ボール表面の態様として図２の態様を認識することが十分に可能であるし，またそのように理解することが自然であり，しかもこの明細書では，本発明の図３のゴルフボールの具体的なディンプル配列として図６，図７が示されているところであり，この明細書を観る者が，図２を，図３，図６，図７に表されたゴルフボールに対して，単にディンプル数が少ないだけのゴルフボールと受け取ることはごく自然と考えられ，図２が便宜的な図面にすぎず，これをそのままゴルフボールの形状として解されるべきでない，とする旨の被請求人の主張も採用することができない。
以上のとおりであって，引用意匠のディンプルを円形と解すべき，とする被請求人の主張はいずれも採用できず，前述のとおり，この明細書において，ゴルフボールの表面に３８４個の六角形のディンプルを持ち，隣接するディンプル同士が互いに細線として現れる辺を共有するようにして密に配列されたゴルフボールの意匠が記載されていることを認めることができるものであり，以下，この明細書の図２及びこれに関連する記載により表されたゴルフボールを引用意匠として，本件登録意匠と対比し，類否判断への影響を検討する。
（５）本件登録意匠と引用意匠の対比，検討及び類否判断
そこで本件登録意匠と引用意匠を対比する。
本件登録意匠と引用意匠とは，ゴルフボールの形状において，共に，基本的構成態様を，ゴルフボールの表面全体に，主として六角形の浅い凹面状のディンプルが，隣接するディンプル同士，互いに細線として現れる辺を共有するようにして密に配列された形状としている点で共通する。そしてディプルの大きさについて，本件登録意匠のディンプル数が３６２個で，引用意匠が３８４個で，近似した数であることから，ボールの大きさに対するディンプルの大きさの割合が，ほぼ一致する。
そしてこの共通点は，以下のとおり，両意匠の類否判断に極めて大きな影響を及ぼすものである。
即ち，本件登録意匠の出願時において，ゴルフボールのディンプルは円形であることが極く一般的であり，ディンプルが多角形であることは，それ自体が，ゴルフボールとしての形態的特徴を極めて強く表すものである。そして本件登録意匠と引用意匠とは，い

ずれも，主として六角形のディンプルが，細線として現れる各辺を共有するようにして密に配列されたものである点で強い共通性があり，この点が両意匠において，共に，形態的特徴を強く表出するところとなっており，また看者が最も着目するところの態様をなしている。
そして視覚の上でも，両意匠は共に，ゴルフボールの表面全体に，主として六角形のディンプルが，同じ長さの細線をランド部として挟んで，あたかもボールの表面全体が，均質な調子のハニカム構造を印象付けるように埋め尽くされているものであり，これが，ディンプルの大きさの割合の共通性と一体化して，両意匠において，ゴルフボールとしての共通する形態的基調を決定付け，圧倒的に観る者の視覚を捉えるものとなっている。
従って両意匠の共通点は，その影響のみで両意匠の類否を決定付けるに十分といえるほどの，極めて大きな影響を，類否判断に及ぼすものである。
一方，差異点として，（１）ディンプル配列について，本件登録意匠は，ボール表面が２０の球面正三角形に分割され，分割された各三角形の辺に，頂点を除いて５個のディンプルが配置され，その内側に１０個のディンプルが配列され，三角形の頂点に当たる位置のディンプルが他と異なる五角形としているのに対し，引用意匠は，ボール表面のどの部分を抽出しても，ディンプル配列が，おおよそ図２に表されたとおりのものと認められ，少なくとも本件登録意匠のようにボール表面が２０の球面正三角形に分割され，これに基づくディンプル配列がなされていること，また五角形ディンプルが混在していることについて確認できない。また引用意匠に係る図２はボール表面が２次元の平面として表された図であるところ，これが３次元の球面であるボール表面に表された場合，各六角形の区画に何らかの変形が加えられ，六角形の並びにも若干の修正がなされると考えられるが，その変形，修正の具体的な態様が特定されていない点，（２）ランド幅について，本件登録意匠は０．５ｍｍとあるのに対して，引用意匠は実際の数値が特定されていない点，が主に認められる。
そこで上記の差異点，及び不明点が類否判断に及ぼす影響を検討する。
まず（１）の点について，本件登録意匠は，ボール表面が２０の球面正三角形に分割され，分割された各三角形の辺に，頂点を除き，５個のディンプルを配置し，その内側に１０個のディンプルを配列したものであるが，ゴルフボールにおいてはボール表面を２０の球面正三角形に分割してディンプルを配置する，所謂「２０面体パターン」による配列とすることは，例えば，特開昭４８－１９３２５号（甲第２号証），或いは特開昭４９－５２０２９号にみられるように，本件登録意匠の出願前から極く普通にみられる態様であり，しかも「２０面体パターン」を採用した上で，本件登録意匠と同様に，各三角形の辺に，頂点を除いて５個のディンプルを配置し，その内側に１０個のディンプルを配列した態様も，例えば，特開昭６１－５６６６８号の第２図，特開昭６２－４７３７９号の図７ないし図９，特開平１－２２１１８２号の第９図（ＩＩ），特開平３－１４０１６８号の図５にみられるように極く普通にみられる態様であり，本件登録意匠

のディンプル配列は，その出願前から一般に行われている配列パターンをそのまま踏襲したに過ぎない。
なお，引用意匠に関する「本発明」の図３も，図６，図７に示されたとおり，ディンプル配列に，本件登録意匠と同様の２０面体パターンを採用しており，六角形ディンプルの配列に２０面体パターンを採用した点も，本件登録意匠独自の特徴とはいえない。
更に，本件登録意匠は，三角形の頂点に当たる位置のディンプルが五角形であるが，２０面体パターンで六角形を密に配置する場合，三角形の頂点に当たる位置が五角形となることは，例えば，特開昭５７－１０７１７０号の第２図の中央の区画（なおこの第２図はディンプルの中心を繋いだ図であり，実線で示された五角形，六角形が直接ディンプルを表すものではない。）に現れているように，必然的ともいえるほどの当然の態様で，三角形の頂点に当たる位置のディンプルが五角形である点についても，形態上の特徴として重視できない。
そして（１）の態様を形態全体として観察しても，本件登録意匠のディンプル配列が２０面体配列に基づいていることについては，例えば図面等において仮想線で明示して初めて認識できる程度であり，ボール表面を一見しただけでは直ちに看取できず，また五角形ディンプルの混在についても，図面上，五角形である箇所が強調して示されて初めて看取できる程度で，ボール面に分散配置されていることもあって，ボール全体の中では，圧倒的な数の六角形ディンプルに埋没し，その存在はほとんど目立たない。
そして引用意匠についても，確かに図２は，ディンプルを平面として表した図面であって，図２がボール面に球面状に表された場合に生じる六角形，及び並びの変形について，具体的な態様が特定できない。しかしながら引用意匠は，ボール表面のどの部分を抽出しても，おおよそ図２に表されたとおりのディンプル形状，ディンプル配列であることを表すものであり，明細書の記載，及びその図面の記載に基づく限り，引用意匠において，特に観る者の目を引くような六角形の変形，或いは並びの特異な修正が現れるとは認めることができないものであり，変形，修正があるとしても，ボール全面に，六角形のディンプルをおおよそ図２の態様で均等に埋め尽くすための最低限の変形，修正と解さざるを得ないもので，少なくとも両意匠の共通点である，主として六角形のディンプルが，隣接するディンプル同士，互いに細線で示される辺を共有するようにして密に配置された態様を変更するものとはいえない。
してみると（１）の点について，引用意匠の細部に特定できない点があることを考慮にいれてもなお，両意匠の差は，両意匠に共通する全体の形態的基調に吸収される程度のものというほかなく，両意匠の共通点である，主として六角形のディンプルが細線として現れる辺を共有して密に配列されている，というゴルフボールとしての強い形態的特徴を圧倒して両意匠に異なる美感を起こさせる程のものと認めることができない。
この（１）の点に関して被請求人は，本件登録意匠においては五角形ディンプルがアクセントとなって，座布団の表裏を所々点状に縫い合わせたような窄まり感とリズム感の

ある美感が生じている，と主張し，先行意匠として，乙第３号証ないし乙第１１号証を示して，これらがそれぞれ独自のアクセント，リズム感を持ち，異なる美感があるものとして別個に登録されており，本件登録意匠についても新たな美感があるとされるべき，との主張している。
しかしながら，本件登録意匠においては，五角形ディンプルと六角形ディンプルとに大きな面積差はないことから，五角形ディンプルがアクセントとしての役割を果たすほどに目立たず，また五角形ディンプルの５辺は，周囲の六角形ディンプルと辺を共有しているため，周囲の六角形と同質化した印象が極めて強く，この五角形が周囲の六角形と共に，該部に特に窄まり感をもたらしたり，全体にリズム感をもたらしているというほどのものとは認められない。
またゴルフボールに限らず，各種のボールにおいて，ボール表面に五角形と六角形の区画が混在することは，たとえば，実開昭４７－３６５８２号，特開昭５５－９１３６８号，特開昭５６－１５１０６８号にみられるようにごく普通であり，この点からみても，本件登録意匠の五角形ディンプルに，看者が取り立てて着目するとも考えられない。
そしてゴルフボールの先行意匠として，確かに円形ディンプルのゴルフボールの場合では，従来から，ディンプル配列のための球面分割，分割面へのディンプル配列，ディンプル径の大小，集中，分散，等々について，様々の観点からの創作がなされ，これが物品の性格上，近似した形状として外観に現れ，またゴルフボールに係わる者も，ディンプル配列やディンプル構成に対して，一般に高い識別力を持っているものと推察される。しかしそうとしてもなお，本件登録意匠は，ディンプルが多角形であること自体に極めて強い特徴が認められるものであり，円形ディンプルの場合と同列に論じることはできず，しかも円形ディンプルの場合はランド部も様々の形態をとり，ディンプル構成と一体化してボールとしての識別性を高める役割を果たすのに対し，本件両意匠では，共にランド部が同寸等幅の均質な調子で表されたもので，むしろ共通感を高める効果として働いており，被請求人の示す先行意匠を十分に踏まえたとしても，やはり（１）の差異点に係る本件登録意匠の態様について，両意匠に共通する全体の形態的基調を覆して本件登録意匠をことさらに特徴付け，両意匠に別異の美感をもたらしているとはいえない。
そして差異点（２）の，本件登録意匠はランド部の幅が，０．５ｍｍであるのに対し，引用意匠においてそれが特に明示されていない点については，両意匠共に，ランド部が共に細い線として看取される程度の細幅のものであることを考慮すれば，両意匠に具体的な幅差があるとしても，これが，両意匠の意匠全体としての類否判断に影響を及ぼすほどのものとはいえない。
なお，本件登録意匠においては，願書の「意匠に係る物品の説明」の欄に，ディンプルが浅い六角錐状の凹みで，最深部が球面状になっている旨が記載され，添付図面において【参考部分斜視図】として，ディンプルの中心から放射方向に６本のラインと，中央に円形ラインを表した図面が示されている。

しかしながら，この【参考部分斜視図】を他の六面図等と照らし合わせ総合した場合，これらのラインが，本件登録意匠において，深い角度の谷折状のライン，或いは明瞭に視覚を捉えるラインを形成してボール表面に現れるものとは認めることはできず，このラインについても，本件登録意匠の形状を特徴付けるものとして類否判断上重視することはできない。

そして，上記の共通点と差異点を総合して両意匠を全体として検討しても，両意匠の共通点，即ち基本的構成態様を，主として六角形の浅い凹状のディンプルが，隣接するディンプル同士，互いに細線として現れる辺を共有するようにして密に配列された形状としている点，及びディンプルの大きさの割合がほぼ一致する点は，一体となって，意匠全体の形態的基調を決定付け，また同時に，両意匠を特徴付けるところを形成しているのに対し，差異点は，引用意匠において，細部に本件登録意匠と同じレベルでは特定できない点があることを考慮に入れてもなお，両意匠共に，従前態様を踏襲した範囲内のものというほかなく，両意匠を特徴付けず，視覚上でも，共通点が形成する，意匠全体の形態的基調に吸収される程度の僅かな差異にすぎないものであり，差異が総合されたとしても，到底，両意匠に共通する意匠全体の形態的基調の覆すまでのものとは認めることができず，両意匠においては，共通点の類否判断に及ぼす影響が差異のそれを圧倒し，両意匠は意匠全体として類似する。

（６）むすび

以上のとおりであって，本件登録意匠は引用意匠に類似し，引用意匠は，本件登録意匠の出願前に頒布された刊行物に記載された意匠であるから，本件登録意匠は，意匠法第３条第１項第３号に掲げる意匠に該当するにもかかわらず意匠登録を受けたものであり，その登録を無効とすべきものとする。

よって，結論のとおり審決する。

## ５　判決の概要

（１）取消事由に対する判断

ア　取消事由１（引用意匠認定の誤り１）について

原告は，引用例の図２は，引用例中の関連する記載及び技術常識に従えば，従来の通常のゴルフボールが有する３８４個の円形のディンプルの一部を六角形にデフォルメして表現したもので，引用例の図２を看る者は誰でも３８４個の通常の円形のディンプルを想起し，六角形のディンプルを想起することはないところ，審決は，引用意匠につき，３８４個の六角形のディンプルが設けられたゴルフボールを示すものと認定しており，引用意匠の内容の認定を誤ったものである旨等主張する。

確かに，証拠（甲１７の１）によれば，米国アクシュネット社（Ａｃｕｓｈｎｅｔ）が製造販売したゴルフボール「Ｐｉｎｎａｃｌｅ　３８４」は，その球面に３８４個の円形のディンプルが設けられたものであることが認められるが，上記証拠によっても，上

記ゴルフボール「Ｐｉｎｎａｃｌｅ　３８４」が製造販売された時期は不明であり，引用例の図２で示されたゴルフボールが上記ゴルフボール「Ｐｉｎｎａｃｌｅ　３８４」と果たして同一の形状であるか疑問の余地がないわけではない。
また，引用例中の記載（前記（１）ア（ウ））によっても，また我が国の特許庁の意匠登録第４９０４１４号（意匠に係る物品「ゴルフボール」，登録日昭和５３年９月２０日，公報発行日昭和５３年１２月１４日，甲７）及び同第５０５７８１号（意匠に係る物品「ゴルフボール」，登録日昭和５４年３月２７日，公報発行日昭和５４年７月３日，甲８）によっても，引用例に係る発明の特許日当時（平成３年２月１２日），ゴルフボールの製造販売に当たる当業者（その意匠の属する分野における通常の知識を有する者）において，ゴルフボールに六角形のディンプルを設けることを容易に想到することができたことは明らかであるから，引用例の図２を見た者においては，ゴルフボールの球面に六角形のディンプルを設けられていると考えるのが素直であって，円形のディンプルが六角形に擬して表現されていると考えることが通常であるとは容易に認めることができない。
そして，引用例中には，図２が円形のディンプルを六角形にデフォルメして表したものである旨の記載は存しない。
また，意匠法３条１項２号の刊行物をもとにして判断する同項３号にいう意匠の類似・非類似は，条文の文言から明らかなとおり，刊行物に記載された意匠と本願意匠とを対比して決するものであって，刊行物に記載される以前の実際の商品等の形状と比較するものではないから，市販された上記ゴルフボール「Ｐｉｎｎａｃｌｅ　３８４」のディンプルが円形であるからといって，刊行物に表現された意匠の形状を，刊行物を離れ，実際の商品の形状に引き付けて理解し，図２に係る意匠も円形のディンプルの配列を表現したものと理解しなければならないものではなく，したがって，引用例の図２を従来の通常のゴルフボールが有する３８４個の円形のディンプルの一部を六角形にデフォルメして表現したものであると解さなければならないものではない。
そして，後記のとおり，ディンプルの大きさや配列を適宜調整することによって，３８４個の六角形のディンプルを，辺を共有するようにして密に配列することが不可能ということもできないから，結局，原告の取消事由１の主張は採用することができない。
イ　取消事由２（引用意匠認定の誤り２）について
原告は，仮に引用意匠の内容が六角形のディンプルが設けられたゴルフボールに係るものであったとしても，３８４個の六角形のディンプルを辺を共有するようにして密に配列することは不可能であるか，ディンプル同士が離れる箇所が多数生じ，最低限の変形や修正では対応できないから，引用意匠が，３８４個の六角形のディンプルを辺を共有するようにして密に配列したものであるということはできないところ，審決は，引用意匠を，３８４個の六角形のディンプルを辺を共有するようにして密に配列したものであると認定しており，引用意匠の内容の認定を誤ったものである旨等主張する。

確かに，実験報告書（甲３２）によれば，同一の大きさの正六角形の小片を球面に貼りつけたときに，小片同士の間に小さくない隙間が生じたり，又は逆に小片同士が重なりあったりして，小片の辺を共有するような貼り付け方を見出すことが必ずしも容易ではないことが認められる。
しかし，引用例の図６では，球面に貼り付ける三角形（球面三角形）の各辺が曲線状になっている状況が示されているから，図７で概ね同一の大きさの六角形が平面状の三角形内に配置されている状況が示されているとしても，上記球面三角形内に六角形のディンプルを設けるに当たっては，単純に同一の大きさの正六角形のディンプルを設けるのではなく，適宜ディンプルの大きさ及び形状を調整して，上記球面三角形に収まるようにする必要があることが明らかである。
三角形の頂点に当たる部分のディンプルを五角形とすることで，上記構成を実現しているものである。
そうすると，一部のディンプルの大きさや形状を調整することにより，３８４個の六角形のディンプルを辺を共有するようにして密に配列することが不可能であるとか，密に配列することができずディンプル同士が離れる箇所が多数生じ最低限の変形や修正では対応できない等とは，必ずしもいうことができない。
そして，前記（２）アのとおり，意匠法３条１項２号の刊行物をもとにして判断する同項３号にいう意匠の類似・非類似は，刊行物に記載された意匠と，本願意匠とを対比して決するものであることに鑑みると，引用意匠を，３８４個の六角形のディンプルを辺を共有するようにして密に配列したものであると認定した審決に誤りはなく，原告の上記取消事由２の主張は採用することができない。
ウ　取消事由３（対比の誤り１）について
原告は，引用例からはディンプルの配列パターンが不明であり，引用意匠は，ディンプル同士を辺を共有するようにして密に配置することができない箇所，すなわち特異点が，特定できない広い範囲に，特定できない形態で生じる，曖昧な形状のものであって，本件意匠と対比することができる適格を欠く旨等主張する。
しかし，前記イのとおり，引用意匠（引用例の図２）は，実際にゴルフボールに適用して製造する際には，適宜ディンプルの大きさ及び形状を調整する必要があるものの，引用例の図２の記載からは，３８４個の六角形のディンプルが，隣接するディンプル同士が辺を共有するようにして，ボールの球面全体に密に配設された状況を容易に看取することができ，上記記載自体は明確なものである。
したがって，引用意匠が曖昧で，本件意匠と対比することができない等ということはできず，原告の上記取消事由３の主張は採用することができない。
エ　取消事由４（対比の誤り２）について
前記アのとおり，審決が引用意匠のディンプルを六角形のものと認定したことに誤りがあるとはいえないから，上記認定を前提に本件意匠との対比を行った判断に誤りはなく，

原告の取消事由４の主張は採用することができない。

オ　取消事由５（対比の誤り３）について

（ア）前記イのとおり，審決が引用意匠を３８４個の六角形のディンプルを辺を共有するようにして密に配列したものであると認定した審決に誤りはなく，上記認定を前提に本件意匠との対比を行った判断に誤りはない。したがって，原告の取消事由５の主張のうち，この点を論難する部分は理由がない。

（イ）次に，原告は，本件意匠と引用意匠の類似性を争うので，これについて以下判断する。

ａ　本件意匠と引用意匠の一致点及び相違点

（ａ）前記のとおり，引用意匠の内容は，３８４個の六角形のディンプルが，隣接するディンプル同士が辺を共有するようにして，ゴルフボールの球面全体に密に配設されたというものであるから，本件意匠と引用意匠とは，ゴルフボールの形状に係る意匠であって，ボールの球面全体に，主として六角形の浅い凹面状の多数のディンプルが，隣接するディンプル同士が辺を共有するように密に配列されている点で一致する。

一方，本件意匠と引用意匠とは，ボールの球面に設けられたディンプルの個数が，本件意匠では３６２個，引用意匠では３８４個である点で相違するが，ディンプルの個数の差２２個が本件意匠及び引用意匠のディンプルの各総数に占める割合はいずれも６％程度にすぎないから，ボール全体の大きさに占める各ディンプルの大きさの割合は，本件意匠と引用意匠とでほとんど異なるものではない。

したがって，ディンプルがボールの球面全体を覆っている状況に基づくボール全体の美感は，本件意匠と引用意匠とで大きく異なることはない。

（ｂ）一方，本件意匠と引用意匠とは，①本件意匠では，ボールの球面が２０の球面正三角形に分割され，分割された各球面三角形の各辺（ただし曲線である）の頂点を除いた部分に，それぞれ５個の六角形のディンプルが配列され，上記球面三角形の内側には１０個の六角形のディンプルが配列され，上記球面三角形の頂点に当たる部分には五角形のディンプルが配列されているのに対し，引用意匠では，ボール球面のどの部分を抽出しても，おおよそ図２に表されたとおりの態様で，六角形のディンプルが配列されているが，ボールの球面を球面三角形で分割したり，分割した球面三角形に基づいて各ディンプルを配列したり，五角形のディンプルを混在させて六角形ディンプルの密な配列を実現しているかや，六角形のディンプルの大きさや形状にどのような修正を加えてディンプルの密な配列を実現しているのかは不明である点，②本件意匠では，隣り合うディンプルの間に設けられたランド６の幅が０．５ｍｍであるのに対し，引用意匠では上記ランドの幅が不明である点がそれぞれ異なる。

（ｃ）審決は，本件意匠と引用意匠との一致点及び相違点につき，前記（ａ）及び（ｂ）と同旨の認定をするものであって，審決の上記認定に誤りがあるということはできない。

ｂ　本件意匠と引用意匠との類否

ところで，原告の本願の変更前の原出願（特願平６－１０６１０７号）の公開特許公報（特開平７－２８９６６２号，甲４）によれば，本件意匠の登録出願当時（上記原出願時たる平成６年４月２０日），ゴルフボールのほとんどに円形のディンプルが採用されていたことが認められるから，六角形のディンプルを採用し，しかもボールの球面全体に，多数のディンプルが，隣接するディンプル同士が辺を共有するように密に配列したという，本件意匠と引用意匠の前記一致点は，極めて強い形態的特徴を表出するものであって，看者が最も着目する基本的な構成態様である。

他方，本件意匠の五角形のディンプルは，総数３６２個のディンプルのうちのわずか１２個を占めるにすぎず（３％強），分散して配置され，上記の五角形のディンプルの大きさとその余の六角形のディンプルの大きさとの差もさほど顕著なものではないことに照らすと，審決が説示するとおり，五角形のディンプルを図面上強調して示して初めて看取できる程度の，その余の圧倒的な個数の六角形のディンプルに埋没した目立たないものであるというべきである。

また，ボールの球面を分割すべき球面三角形のパターンとして２０面体のパターンを選択した場合，各球面三角形はその頂点で他の４つの球面三角形と接することになるのであって（５つの球面三角形が互いに１つの頂点を共有する），球面三角形の頂点に位置するディンプルには五角形のディンプルを設けるのがごく自然である。

そうすると，引用意匠に，球面をどのように分割するかの点や実施する際のディンプルの大きさや形状をどのように調整するかの点等に不明な点があること等を一内容とする前記ａ（ｂ）の相違点①は，本件意匠と引用意匠とに共通する前記の強い形態的特徴を凌駕するほど強い美感を生じさせるものではないというべきである。

そして，前記ａ（ｂ）の相違点②も，引用意匠にあっても隣り合うディンプル同士が辺を共有するように密に配列されており，隣り合うディンプルの間のランドの幅がディンプルの大きさに比してごく小さいことが明らかであることに照らすと，本件意匠と引用意匠との類否判断に影響を及ぼすほどのものではないというべきである。

したがって，前記ａ（ａ）の一致点がゴルフボールの美感に与える影響が大きく，相違点①，②が上記影響を凌駕するほどのものではないことに鑑みると，本件意匠と引用意匠とは類似するというべきである。

審決は，上記と同旨の説示をするもので，本件意匠と引用意匠との類似性に係る審決の判断は正当であり，誤りがあるとはいえない。

## ６　検討事項及び検討結果

（１）検討事項１：引用意匠の認定について①

原告は，下記（ア）（イ）を根拠に，引用意匠は，通常のゴルフボールが有する３８４個の円形のディンプルの一部を六角形にデフォルメして表現したものであると主張している。

（ア）ボールの表面全体に３８４個の六角形のディンプルを密に配列することは現実には不可能であり，引用例に係る発明の出願当時も，その後においても，上記個数の六角形のディンプルを密に配したゴルフボールは存在しなかった。

（イ）引用例中に記載されているゴルフボールは「Pinnacle 384」という商品であり，実際に市販されている「Pinnacle 384」のディンプルが円形であることから，図２は六角形にデフォルメしている。

しかし，判決は，「意匠法第３条第１項第２号の刊行物をもとにして判断する同項第３号にいう意匠の類似・非類似は，条文の文言から明らかなとおり，刊行物に記載された意匠と本願意匠を対比するものであって，刊行物に記載される以前の実際の商品等の形状と比較するものではない」として，上記主張を採用していない。判決が指摘するように，刊行物から離れて引用意匠を認定する必要はないと考えられる以上，図２には明らかに六角形のディンプルが表現されているから，当該ディンプルを円形だと認定するのは難しいと思われる。

以上のことから，引用意匠のディンプル形状を六角形とした認定は妥当であると考える。

もっとも，引用意匠が六角形ディンプルであると容易に想像できる，とした根拠として，六角形ディンプルのゴルフボールの先行登録例の存在を挙げている一方，その後の類否判断においては，共にディンプルを六角形とした本件意匠と引用意匠の共通性が類否判断に与える影響が大きいとした根拠として，「本件意匠の登録出願当時，ゴルフボールのほとんどに円形のディンプルが採用されていたこと」を挙げていることにはやや矛盾を感じる。

（２）検討事項２：引用意匠の認定について②

引用意匠は，ゴルフボールの表面の一部を切り取って平面に表しているところ，引用意匠の形態をそのまま全体に適用して球体を実現することは不可能であって，引用意匠からはゴルフボール全体の形状が正確に把握できないことが争点となった。

ここで，原告は，同一の大きさの正六角形の小片を球面に貼り付けることを試みた実験報告を証拠資料として，「３８４個の六角形のディンプルを，辺を共有するようにして密に配列することは物理的に不可能であるか，ディンプル同士が離れる箇所が多数生じ，最低限の変形や修正では対応できない」と主張しているが，これに対し，被告は，「ディンプルの設置につき，なんらかの修正や変形の必要があるとしても，それは技術上の事項に過ぎず，意匠の把握とは無関係」と反論している。

判決は，ディンプルの設置にあたって要するディンプル形状の修正や変形が「技術上の事項」であるか否かについての判断は示していないが，「適宜ディンプルの大きさ及び形状を調整して，上記球面三角形に収まるようにする必要があることは明らか」とし，「一部のディンプルの大きさや形状を調整することにより，３８４個の六角形のディンプルを，辺を共有するようにして密に配列することが不可能であるとか，密に配列する

ことができずディンプル同士が離れる箇所が多数生じ最低限の変形や修正では対応できない等とは，必ずしもいうことができない」として，審決の認定に誤りはないと判示している。

被告の主張する「技術上の事項」とは，具体的にどのようなものかは不明確ではあるが，判決において触れられていないことから，判決は少なくともこの主張を意識していないことが窺える。「技術上の事項」云々ではなく，単に，引用意匠は，球体に正六角形を配列するとのコンセプトが表示されているにすぎないととらえ，球体に正六角形をのせる際に生ずる不都合はその都度調整すれば良いというスタンスで判断したものと思われる。すなわち，引用意匠が，球体であるゴルフボールの上に六角形のディンプルが密に配列されたデザインを表現した図であることが重要であり，ディンプルの配列の細かい形態（最低限の修正を施した形態）が分からなくとも，両意匠を対比するために必要な程度には認定できるということであろう。

この点，ゴルフボールの上に六角形のディンプルを密に配列するには修正が必要であることが明らかであることを勘案すれば，修正によって形成された形状，大きさが明らかになっていない引用意匠をもって，３８４個の六角形のディンプルを，辺を共有するようにして密に配列した意匠であると認定することが適切であったのか，という疑問は生じ得る。しかし，実際に，３８４個の六角形のディンプルを，辺を共有するようにして密に配列することが物理的に不可能であったとしても，引用意匠を見たときに，表面に六角形のディンプルが密に配列されたゴルフボールである，ということが素直にイメージできることに鑑みれば，判決の判断は妥当であったと思われる。

（３）検討事項３： 引用意匠としての適格性について

上記検討事項２とやや重複する議論ではあるが，引用意匠は，ゴルフボールの表面の一部を平面に表しているに過ぎず，全体の形状が特定できないことから，本件意匠と対比することの適格性が争われた。

判決は，「引用例の図２の記載からは，３８４個の六角形のディンプルが，隣接するディンプル同士が辺を共有するようにして，ボールの球面全体に密に配設された状況を容易に看取することができ，上記記載自体は明確なものである」として，引用意匠に対比の適格性があると判示している。

この点に関しては，刊行物等記載の，背面側が表れていない公知意匠を引用することもある意匠審査が成立していることを鑑みると，意匠を対比する際には，引用意匠は、全方向から見た形態が正確に認定できることを要さず，要部の形態が認定できていれば，十分である場合がある，と考えるのが妥当である。

このような考え方にたてば，引用意匠は，六角形のディンプルが密に配されていることが特徴であり，それが意匠の要部であることは容易に理解できるため，判決の判断は概ね妥当であったと思われる。

なお，判決は，引用意匠は特定されている，という立場だが，「厳密には特定されていないものの，対比することができないほど不明確というわけではない」とするほうがすっきりしたのではないだろうか。

（４）検討事項４：類否判断について

引用意匠が，３８４個の六角形のディンプルをゴルフボールの球面全体に密に配設された意匠であるとした場合に，本件意匠との相違点は，ディンプルの数（本件意匠３６２個，引用意匠３８４個）及び五角形のディンプルを備えているか否か，にある。

当該相違点について，判決は，「ディンプルの個数の差２２個が本件意匠及び引用意匠のディンプルの各総数に占める割合はいずれも６％に過ぎないから，ボール全体の大きさに占める各ディンプルの大きさの割合は，本件意匠と引用意匠とでほとんど異なるものではない」，「本件意匠の五角形のディンプルは，総数３６２個のディンプルのうちのわずか１２個を占めるにすぎず（３％強），分散して配置され，上記の五角形のディンプルの大きさとその余の六角形のディンプルの大きさとの差もさほど顕著なものではなく，五角形のディンプルは，その余の圧倒的な個数の六角形のディンプルに埋没した目立たないものである」等と判示し，「相違点は，本件意匠と引用意匠とに共通する前記の強い形態的特徴を凌駕するほど強い美感を生じさせるものではない」と結論付けている。

ディンプルの数に大きな差があれば，美感に影響を与える可能性が一般論としてはあるかもしれないが，本件に関しては，その個数の割合からして，判決の指摘するように大した差ではないといえよう。また，本件意匠の六面図を見れば，五角形のディンプルが全く目立たないことは明らかであって，各参考図のように，五角形のディンプルに色を塗るなどしなければわからない程度の形態であることは明白であろう。このような事情から，判決の判断は妥当であったと思われる。

なお，結論としては，判決が妥当であると思われるが，判決文中の理由付けには疑問が残る部分がある。「ボールの球面を分割すべき球面三角形のパターンとして，２０面体のパターンを選択した場合，各球面三角形はその頂点で他の４つの球面三角形と接することになるのであって（５つの球面三角形が互いに１つの頂点を共有する），球面三角形の頂点に位置するディンプルには五角形のディンプルを設けるのがごく自然である」との判示がなくとも類否判断の論理は成立していたし，むしろ，五角形のディンプルを設けるのが自然であるならば，引用意匠はすべてのディンプルが六角形であって，逆に工夫されているものといえ，引用意匠のみの特徴といえるから，この部分が相違する両意匠は類似しない，という論理も成り立ってしまいかねない。

（５）検討事項５：引用意匠の特定について

そもそもの議論として，引用された意匠は「米国特許第４，９９１，８５２号明細書に記載されたゴルフボール」であるのに，審判合議体において，引用意匠を図２と特定したことが適切であったかが議論になる。

審判合議体が，引用意匠を図２としたのは，審決の記載から推測するに，おそらく，無効審判請求理由に，「本件登録意匠とこの明細書の図２によって表されたゴルフボールの意匠は，ゴルフボールの表面全体に，六角形のディンプルが，隣接するディンプル同士が互いに細線で示される辺を共有するようにして密に配列した形態であるという基本的構成において一致する。」との記載があったからであろう。

しかし，無効審判請求理由では，審判請求人は，「登録第１３００５８２号意匠（以下「本件登録意匠」という。）は，その出願前に頒布された刊行物である米国特許第４，９９１，８５２号明細書（１９９１年２月１２日発行）に記載されたゴルフボールの意匠に類似する。」と主張し，引用意匠を，「図１に，表面に多数の六角形ディンプルが密に配置されたゴルフボールが記載され，図２に，３８４個の六角形ディンプルが形成されたゴルフボールのカバーの一部が記載され，図６，及び図７に，球面を２０個の球面正三角形に区分して，各三角形の辺及びその区域内に六角形ディンプルを配列することが記載されている。」と認定している。つまり，図１，図２，図６及び図７は，同じ一の意匠を表現したものであるとの前提に立っていると捉えられるのだが，この米国特許明細書によれば，図２は従来のゴルフボールの意匠を表しており，その他の図は本件発明のゴルフボールの意匠を表しているから，この認定は，二つの意匠を一の意匠として認定していると考えられ，直ちに図２の意匠が引用意匠であると特定することはできないとも考えられる。

とはいえ，審決の記載から推測するに，被請求人の答弁では，図２の意匠を当然のように引用意匠として反論を展開しており，引用意匠の特定については当事者間に争いがないことから，審判合議体が図２の意匠を引用意匠として特定したことについては妥当であったと考えられる。

なお，図２以外の図面や明細書の記載も引用するのであれば，本件意匠が３条１項３号（新規性）の意匠に該当するとの無効理由ではなく，本件意匠が３条２項（創作非容易性）の意匠に該当するとの無効理由を審判請求人（判決被告）が無効理由の根拠法条として主張する方が論理として正しいと考えられる。

以上

# 第１６事例（意匠２）

| | |
|---|---|
| 審判番号 | 無効２０１０－８８０００５号（意匠登録第１３８０３６５号） |
| 事件番号 | 平成２３年（行ケ）第１００５１号 |
| 意匠に係る物品 | 空調装置用膨張弁 |
| 主な論点 | 意匠の類否判断の手法 |

## １　事件の概要

空調装置用膨張弁を意匠に係る物品とする，別紙記載の意匠が対象である。審決では，本件登録意匠と引用意匠とは，基本的な構成態様および具体的な構成態様のいずれについても共通点が，膨張弁としての全体的なまとまりを形成し，両意匠の共通感を強く印象付けるものである一方，差異点はいずれも些細なものにすぎないとして，両意匠は類似であると判断した。これに対し，原告（請求人）が審決の取消を求めて提訴したが，判決も，審決の結論を支持し，両意匠は類似であると判断した。

## ２　検討事項の概要

（１） 検討事項１：類否判断に必要な認定について

審決における類否判断のためにした認定と判決における類否判断のためにした認定が異なっており，各々の手法についてどう考えるか。

（２） 検討事項２：意匠の要部認定時や類否判断時における公知意匠の参酌について

本件審決では，差異点（ウ）の評価においてのみ，先行意匠が参酌されているが，共通点や他の差異点の評価において先行意匠が参酌されていないことは問題ないか。

（３）検討事項３：意匠の要部について

「意匠の要部」とは，具体的に何を指しているのか。出願人，請求人，特許庁の立場によって，また，個別案件によって，使用される「意匠の要部」の定義が異なっているのではないか。

## ３　審決の概要

（１）本件登録意匠

ア　意匠に係る物品：空調装置用膨張弁

イ　意匠に係る物品の説明：

この物品は，自動車用空調装置等の冷凍サイクルに設けられ，導入された高温・高圧の液冷媒を急激に膨張させて低温・低圧の霧状の冷媒にして導出する膨張弁である。

ウ　図面：別紙第１参照

（２）引用意匠

２００６年１１月１４日発行の米国オフィシャルガゼットに掲載された，米国意匠特許公報　ＵＳ　Ｄ５３２，０８０Ｓの膨張弁（EXPANSION　VALVE）の意匠であり，その形態を，当該公報に記載されたとおりとするものである。(別紙第２参照)

（３）本件登録と引用意匠との対比

ア　共通点

（ア）略縦長四角柱状の本体部と，その上端に設けられた円盤状の弁駆動部からなり，本体部は，両側面の下寄りが，傾斜面，及び垂直面により正面視略「く」字状，及び略逆「く」字状に切り欠かれて（以下，「く」字状部，という。），下端の横幅が上端に対して狭められた構成となっており，正面，及び背面に，複数の真円状の孔が配置されてなる円孔群が形成されたものであり，円孔群は，正面において，上から下へ，１つの上方大径孔，左右２つの中径孔，１つの小径孔，及び１つの下方大径孔が，全体として左右対称状に配され，背面において，上から下へ，１つの上方大径孔，左右２つの中径孔，及び１つの下方大径孔が，全体として左右対称状に配された基本的な構成態様のものである点，

（イ）具体的な構成態様について，本体部は，高さが正面横幅の３倍弱で，側面横幅が正面横幅に対してやや広幅で，本体部の高さの下寄り３分の１の部分が「く」字状部となっており，本体部下端の横幅が正面横幅（最大横幅）のおおよそ３分の２弱程度で，「く」字状部の傾斜面の角度が，鉛直方向に対しておおよそ２０度ないし３０度程度の角度で内向きに下降するもので，側面において，この傾斜面の上辺，及び下辺が，横水平に，エッジ状の稜線，及び谷線を形成し，そして傾斜面の上下幅と垂直面の上下幅に，さほど大きな幅差のない構成となっている点，

（ウ）正面の円孔群について，高さ方向のほぼ中間位置に２つの中径孔をやや間隔を開けて左右に配し，２つの中径孔の上方に，双方の外周を接近させて上方大径孔を配し，２つの中径孔の内向き斜め下方に，小径孔を，２つの中径孔の隙間に入り込む態様で配したもので，上方大径孔は，径が本体横幅より僅かに小径程度であり，下方大径孔は，上方大径孔に対して略２／３程度の径の，上方大径孔対して小径のものである点，

（エ）背面の円孔群について，高さ方向のほぼ中間位置に２つの中径孔を配し，その上方，及び下方のおおよそ等しい距離に，上方大径孔，及び下方大径孔を配し，下方大径孔を上方大径孔よりやや小径としている点，

（オ）弁駆動部について，径が本体正面横幅よりやや大径で，頂面中央に円錐台上の突出部があり，下面に偏平逆錐台状の縮径段部が形成されている点，がある。

イ　差異点

（ア）「く」字状部の傾斜面の傾斜角度，及び傾斜面と垂直面の寸法比率について，本件登録意匠は，傾斜面が鉛直方向に対して略２０度程度の内向きの傾斜であるのに対して，引用意匠は略３０度程度の傾斜で，本件登録意匠の傾斜面が鉛直に近く，また，傾斜面と垂直面の寸法比率につき，上下方向（側面視）での幅比として，本件登録意匠は４対３程度で傾斜面が垂直面よりやや長いのに対し，引用意匠は３対４強で，垂直面が傾斜面よりやや長いものである点，

（イ）正面の上方大径孔の位置，大きさについて，本件登録意匠は，径が本体部横幅よりごく僅かに小径で，本体上端に残る余地も狭い，径が極めて大きいものであるが，引用意匠は，本体部左右に余地が若干残り，本体上端にも本件登録意匠に比べて広い余地を残す，本件登録意匠より小径のものである点，

（ウ）正面の下方大径孔の位置，及び大きさについて，本件登録意匠は，小径孔と下方大径孔との間隔が狭く，本体下端にやや広い余地が残され，そのほとんどが，「く」字状部の傾斜面に当たる高さ（上下幅）の範囲内に配されたものであり，径が本体下端の横幅より大径のものであるが，引用意匠は，下方大径孔と小径孔との間隔が広く，本体下端に余地がさほどなく，そのほとんどが，「く」字状部の垂直面に当たる高さの範囲内に配されたもので，径が本体下端の横幅より小径である点，

（エ）本体底面について，本件登録意匠は，中心にボルト孔のある円形のばね受けが設けられているが，引用意匠はこれが設けられていない点，

（オ）弁駆動部の位置について，本件登録意匠はその中心が，本体の中央のやや正面寄りに位置し，その前端が本体正面から手前に張り出した態様であるが，引用意匠はその中心が，本体の中央やや背面寄りで，その後端が本体背面から後方に張り出した態様である点，が認められる。

（４）検討・判断

まず共通点につき，共通点（ア）は全体の基本的な構成態様を表し，共通点（イ）ないし共通点（オ）は，これを構成する各部の具体的な態様を端的に表すもので，これらが組み合わさり，一体となって，膨張弁としての全体の形態的まとまりを形成し，両意匠の共通感を極めて強く看者に印象付けるものとなっている。

とりわけ，共通点（イ）の，略縦長四角柱状をなす本体部の下寄り３分の１を傾斜面，垂直面による「く」字状部とし，本体部下端の横幅が正面横幅のおおよそ３分の２弱程度で，傾斜面の角度を鉛直方向に対しておおよそ２０度ないし３０度程度の傾斜とし，傾斜面と垂直面にさほど大きな幅差のない構成として，傾斜面上下の稜部，谷部を，エッジ状の角張った態様としている点は，実測上での寸法差，角度差はあるとしてもなお，全体構成の共通性を看者に強く印象付け，さらに，共通点（ウ）及び共通点（エ）の，正面，背面における円孔群の配置に関する共通点と組み合わさることによって，両意匠の全体に，極めて強い共通感が生み出されると

ころとなっている。

一方差異点については，何れも以下のとおり，類否判断に及ぼす影響は小さいと判断せざるを得ない。

まず差異点（ア）については，傾斜面の傾斜角度の差は，実測上の数値としては異なるとしても，視覚による全体観察の中では，角度差として異なる印象を与えるほどではなく，また傾斜面と鉛直面の上下方向の幅の比率差も，形態全体としては，傾斜面と垂直面が上下方向にさほど幅差のないことの印象の方が，より強く，全体としては，下端をおおよそ２／３程度に狭めている点，傾斜面上下の稜部，谷部がエッジ状に角張り，その上下が垂直面状である点，等の（１）及び（２）の共通点が組み合わさってもたらされる両意匠の共通感に対しては，両意匠を別異の意匠に印象付けるまでの差異感を生んでいない。従って，その類否判断に及ぼす影響は軽微なものに止まる。

差異点（イ）は，正面において共通する円孔群の配置構成の中でみられる上方大径孔の僅かな寸法差であり，類否判断に影響を及ぼすほどの差異とはいえない。

差異点（ウ）は，この種の物品における正面側，及び背面側の円孔群の構成配置には従来から様々な態様がみられるところであり，その中にあっては，正面側を共通点（３）とし，背面側を共通点（４）とした点は，全体としてはやはり正背面の円孔群の構成配置の共通性を強く印象付けるもので，差異はこの中での，主として正面側の配置に限られ，しかも本件登録意匠のように，上方の孔との間にさほど余地を開けない態様，本体下端に若干余地を残す態様，或いは下方大径孔を側面に形成された傾斜面に概ね当たる高さの範囲内に配する態様は，いずれも本願出願前からみられる態様であり（意匠登録第１２４９６３９号，同第１０９２０２７号等），形態を独自に特徴付ける点としても重要視できない。従ってこの差異は，円孔群に関する共通する構成態様の中でみられる部分的な差異というほかなく，その類否判断に及ぼす影響は軽微なものに止まる。

差異点（エ）は，本体下端面における差異であって，さほど目立たず，しかも本願意匠の態様は，その出願前からごく普通に見られる類型的な態様であり，形態上の特徴としても重要視できない。従ってその差異が類否判断に及ぼす影響は微弱である。

差異点（オ）は，弁駆動部の位置について，その中心が，本体中央に対してやや前後にシフトした位置にあって，弁駆動部の一端が側面視において本端からやや張り出した態様である点では共通しており，また両意匠とも，正面，背面の双方に円孔群が形成されていることから，形態上の差異としてもさほど目立たず，その類否判断に及ぼす影響は微弱である。

なお両意匠には他にも，請求人の挙げた，正面，背面の上方大径孔の内周縁の段差幅の広狭差，その奥の駆動棒の太さ，等の差異もあるが，何れも，局所的な微差

であって，類否判断に影響を及ぼすほどの差異とはいえない。

以上のとおりであって，両意匠における差異点は，いずれも類否判断に及ぼす影響が軽微，或いは微弱なものというほかなく，差異点が総合され，関連する視覚効果を考慮してもなお，共通点が形成する全体の形態的まとまりを覆し，両意匠を別異の意匠に特徴付けるまでのものとは認められず，両意匠においては，共通点が類否判断に及ぼす影響が差異点を凌駕し，両意匠は意匠全体として類似するものである。

## 4　判決の概要

（1）意匠の要部について

本件登録意匠において，本体部の正面に，上から順に，上方大径孔，２個の中径孔，小径孔，下方大径孔（なお，その径は上方大径孔よりも小さい。）の５個の真円形状の孔が全体として左右対称状に配され，背面に，上から順に，上方大径孔，２個の中径孔，下方大径孔（なお，その径は上方大径孔よりも小さい。）の４個の真円形状の孔が全体として左右対称状に配置されている点は，本件意匠登録の出願前に公知であることを考慮すると，取引者・需要者の注意をそれほど引く形態とはいえない。

これに対して，本件登録意匠において，本体部の形態が，上方約３分の２が垂直面からなる縦長四角柱，下方約３分の１が「く」字状部からなる点は，本件意匠登録の出願前に公知ではなく，取引者・需要者の注意を引きやすい形態といえる。

以上のとおりであり，本件登録意匠に係る物品（膨張弁）の使用の態様等をも総合考慮すると，本件登録意匠において，取引者・需要者の注意を引きやすい特徴的な部分（いわゆる要部）は，本体部の形態が，上方約３分の２が垂直面からなる縦長四角柱，下方約３分の１が「く」字状部からなるという点を含む物品（膨張弁）全体の形態であると解すべきである。引用意匠における特徴的な部分も同様である。

（2）類否の検討

本件登録意匠と引用意匠とは，略縦長四角柱状の本体部とその上端に設けられた弁駆動部からなり，本体部全体は，上方約３分の２が垂直面からなる縦長四角柱，下方約３分の１が「く」字状部からなり，高さが正面上端横幅の３倍弱，側面横幅が正面上端横幅の約１．２ないし１．３倍，正面下端の横幅が正面上端の横幅の３分の２弱であり，「く」字状部は，傾斜面の角度が鉛直方面に対して約２０度ないし３０度で，側面において，傾斜面の上辺及び下辺が，横水平に，エッジ状の稜線，及び谷線を形成し，本体部の正面には上から下へ，１個の上方大径孔，左右の２個の中径孔，１個の小径孔，１個の下方大径孔が全体として左右対称状に配され，いずれも真円形状の孔で，上方大径孔の径は正面上端横幅より僅かに小径であり，上方大径孔，中径孔と小径孔は接近して配されており，背面には，上から下へ，１個

の上方大径孔，左右２個の中径孔，１個の下方大径孔が，全体として左右対称状に配され，いずれも真円形状の孔であるという点において共通する。

両意匠は，特に，取引者・需要者の注意を引きやすい点である本体部全体の形態を含め，特徴的な形態の多くの部分において共通しており，看者に対して，美感において，両意匠が類似するとの印象を与える。

これに対して，原告は，本件登録意匠と引用意匠は，①本体部の「く」字状部における傾斜面の角度，②傾斜面と垂直面の上下幅の比率，③正面における下方大径孔の位置及び径の大きさが異なることから，正面形態を人の顔にたとえると，看者に対して異なった美感を生じさせるから，両意匠は類似しないと主張する。

しかし，両意匠の本体部の「く」字状部における傾斜面の角度の差異は約１０度にすぎず，また，傾斜面と垂直面の上下幅も，本件登録意匠の方は傾斜面の上下幅の方が多少広く，引用意匠の方は傾斜面の上下幅の方が多少狭いという差異があるものの，両意匠の全体の形態を対比した場合，これらの差異は両意匠の類似性を否定するほどのものではない。また，正面に配された下方大径孔が，本件登録意匠では小径孔に接近して配され，その径は正面下端の横幅より大きいのに対し，引用意匠では小径孔より離れて配され，その径は正面下端の横幅より小さいという差異があるが，本件登録意匠における下方大径孔の配置も，引用意匠における下方大径孔の配置も，前記のとおり本件意匠登録の出願前から公知であった点を考慮すると，これらの差異も，両意匠の類似性を否定するほどのものではない。

## ５　検討事項及び検討結果

（１）　検討事項１：類否判断に必要な認定について

審決と判決は，本件登録意匠を無効とする結論においては一致しているが，本件意匠と引用意匠の類否判断の手法において，判断前の認定方法に差異がある。この判断手法の差異をどう考えるか。

ア　判決の判断手法について

判決における類否判断の手法は以下のとおり。

①本件登録意匠の特徴（要部）を認定（意匠に係る物品の使用態様及び公知意匠を考慮）

・要部は本体部の形態が，上方約３分の２が垂直面からなる縦長四角柱，下方約３分の１が「く」字状部からなるという点を含む物品全体の形態である。

②引用意匠の要部認定

・引用意匠の特徴的な部分も同じであると認定（この認定は１行記載である）。

③類否判断

・共通点の認定　→　両意匠は，「本体全体の形態を含め，特徴的な形態の多くの部分において共通しており，看者に対して美感において両意匠が類似すると

の印象を与える。」

（原告の主張に対する説示）

・「く」字状部の傾斜面の角度，傾斜面と垂直面の上下幅の比率，正面における大径孔の位置及び径の大きさの差異は，類似性を否定するほどのものではない。

・下方大径口の配置も本件出願前から公知であった点を考慮すると，類似性を否定するほどの差異でない。

上記手法について，以下の意見が出された。

審決の結論を維持しているにもかかわらず，改めて事実認定を行ったのは，後述の「２　類否の判断」の項目で最初から要部認定を行うためであると考えられる。他の判例を明確に確認したわけではないが，これまでに事実認定を厚く書く意匠の判決も見られるため，今回も同様の手法で書かれたのかもしれず，違和感なく読むことができたとの意見が出された。

最近の判決では，自走式クレーン事件（東京高裁H10.6.18 平成９年（ネ）404号事件）の判決の書きぶりに倣う傾向があるため，本件も同様ではないか。

判決では，審決でなされていた共通点と差異点の認定がなされていないという懸念はあるものの，意匠の正確な事実認定を行なった上で要部認定を進めており，今回の事例においては，共通点と差異点の認定をしなくても十分判断できると考えたのかもしれない。しかし，一般的には，共通点・差異点の認定をせずに要部認定のみを行うと，必要な共通点，差異点の認定が漏れてしまう可能性が出てくる。

イ　審決の判断手法について

審決における類否判断手法は以下のとおり。

①意匠の共通点の認定　（基本的構成態様及び具体的構成態様における共通点）

②両意匠の差異点の認定　（具体的態様における差異点）

③対比検討（共通点は，一体となって膨張弁としての全体の形態的なまとまりを構成し，両意匠の共通感を強く看者に印象付ける。差異点は類否判断に影響を及ぼすほどのものではない。）

上記手法について，以下の意見が出された。

審決では，意匠審査基準 122.3（2）③に記載された類否判断の手法と同様に，まず本件登録意匠と引用意匠の共通点と差異点の認定をしてから，それらが類否判断に及ぼす影響を検討している。共通点，差異点の順に認定している理由は不明だが，現状この手法が大多数を占めている。

判決での原告主張において，「本件審決では，基本的構成態様を中心として漫然と全体的な観察をするのみで，「物品の性質・用途・使用形態等を参酌して」，どこが需要者にとって最も注意を惹く部分であるかということを考慮していない。」，「ア 本件審決は，仮に正面形態を要部として類否判断を行っているとしても，類否の判断手法を間違っている。」と反論したが，この主張に対する裁判所の判断は

示されなかった。この点，審決の認定・判断手法が支持されたと考えてもいいのではないだろうか。

審決においては，要部認定を避ける傾向があるのかという指摘もあったが，審決が採用している前述の意匠審査基準 122.3（2）③の手法は，意匠の共通点及び差異点を網羅的に確認できるので，先入観にとらわれない的確な類否判断を行えるのではないかとの意見が多く挙がった。なお，意匠法，意匠法施行規則，意匠審査基準のいずれにも「意匠の要部」という言葉の記載はない。

本審決への異論としては，共通点（２）の具体的構成態様について，「く」字状部の傾斜面の角度が，鉛直方向に対しておおよそ２０度ないし３０度程度の角度で内向きに下降する，と認定しているにもかかわらず，差異点（ア）において，本件登録意匠の「く」字状部の傾斜面が鉛直方向に対して略２０度程度の内向きの傾斜に対して，引用意匠は略３０度程度の傾斜と認定している。この見解であれば差異点のほうが大きいと判断される可能性もあるので，共通点として「「く」字状部の傾斜面が内向きに下降する」，差異点として「略２０度程度の傾斜であるのに対して略３０度程度の傾斜」と，認定したほうが適切であったように思われる。

（２） 検討事項２：意匠の要部認定時や類否判断時における公知意匠の参酌について

審査においては，意匠審査基準 122.2～122.3 に基づき，膨大な先行意匠を確認し，共通点，差異点を網羅的に認定したうえで，それぞれ先行意匠と対比が行われている。本件審決では，差異点（ウ）の評価においてのみ，意匠登録第１０９２０２７号，同１２４９６３９号が公知意匠例として引用されたが，記載はないものの，他の共通点と差異点についても，同様に先行意匠群との対比が行われている。

また，出願意匠と引用意匠とで形態が相違する部分について，それが周知の形態ではなく，公知の形態であっても，類否判断に与える影響が小さいと評価されるのは厳しすぎるのではないか，特許と同様複数引例のほうがいいのではないか，との意見もあった。

（３）検討事項３：意匠の要部について

また、一般論として、「意匠の要部」に関して以下のような意見があった。

「意匠の要部」という言葉は，意匠法や意匠審査基準には登場せず，明確な定義がない。そのため，その言葉を使用する者によって，「意匠の要部」の定義が異なり，議論がかみ合わないことがある。「要部」が「注意を惹く部分」の意味，「類否に大きな影響を与える部分」の意味，「意匠の特徴部分」などの意味で，個別案件ごとに都合の良いように使われているのではないだろうか。それを回避するためにも，意匠の要部認定のみを行なう手法は避けた方がいいのかもしれない。

また，時間の経過によって，「意匠の要部」が変化することもあり得るのではないか。例えば，誤認混同説で判断する場合，１０年前に出願された意匠のある部分の形態について，出願当時は新規なものであったからその意匠の要部となった形態

が，ある程度の期間が経過した後には，当該部分は需要者にとって見慣れたものとなり，類否判断において意匠の要部となりえないことがあるのではないか。権利化された意匠の要部が時間経過によって要部ではなくなり，類否判断に与える影響が小さくなるのは意匠制度の存在意義を疑われる懸念がある。

そして，時間経過によって「意匠の要部」が変化するのであれば，誤認混同説と創作説の立場によっても「意匠の要部」が異なり得るのではないか。すなわち，「誤認混同説」で侵害判断をする際には「今の」需要者が基準となり，「創作説」で判断する際には意匠の出願時が基準になると思われる。

以上

# 第１７事例（商標１）

| | |
|---|---|
| 審判番号 | 不服２０１３－８３３５号（商願２０１２－３２９２６号） |
| 事件番号 | 平成２５年（行ケ）第１０３３２号 |
| 商標 | 浅間山 |
| 主な論点 | 産地等を表示する標章，著名性，独占適応性，識別標識 |

## １　事件の概要

出願商標「浅間山」が，商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に該当するか否かが争われた事件。

請求人は，①山岳名「浅間山」は複数存在するため，産地・販売地は特定できない，②「浅間山」の周辺地域において，地ビールやミネラルウォーターが生産・販売されている事実はない，③審決は，山岳名を標章とする登録例が多数存在する事実を無視している，ことを主張したものの，判決において，需要者等が本願商標を付した商品に接した場合，長野県･群馬県境にある浅間山の周辺地域で製造された商品と認識するにとどまるとして，原審決の判断が維持された事件。

## ２　検討事項の概要

（１）　検討事項１：山岳・河川･湖等が指定商品の産地等を表示する標章に該当する条件･範囲について

・山岳名等が産地表示等に該当するか否かを判断する際には，都市名等の地名に比べ，山岳名の知名度，周辺地域が観光地であるか否か，当該山岳等が観光のシンボルであるか否か，指定商品との関係性等について，より個別具体的に判断すべきであるのか。

・例えば著名な山岳名で，以下のような場合はどのように判断されるのか。

－山岳名として著名だが，観光地とはいえない場合（例えば，槍ヶ岳）

－指定商品が山岳周辺地と希薄な関係の一般消費材の場合（例えば，水産品）

－指定商品が観光地と何ら関係ない商品の場合（業務用機械など）

・２以上の同名称の山，湖等が存在する場合はどのように取り扱うのか。

２以上あり地域を特定出来ないため商標法３条１項３号非該当とするのか。

一方又は双方について産地等と認識されれば，３号該当とするのか。

（２）　検討事項２：山岳名の著名性の判断基準･判断資料について

・山岳名がどの範囲（地理的範囲）でどの程度知られていれば，観光地として著名･周知とされるのか。

・判断主体は誰か。

・何を判断資料とするのか。

判決：山名事典は一般向けでない。HP はアクセスしないと把握できない。

（3）　検討事項３：　山岳名等を登録しないのは，産地等として認識され識別標識として機能しないからなのか，それとも，特定人に独占使用させるのを認めるのは公益上適当でないからなのか。

・判決，審決にこの点について明確に書かれていないものの，識別力を発揮しないことが理由となっている（それで十分な案件であった。）が，例えば，著名な山岳名等が商品との関連性が希薄等の理由で「産地，販売地」といえないような場合に，他の条文（例えば，３項１項６号，４条１項７号）が適用される可能性はあるか。

・使用による識別力が発生した場合，３条２項に基づく登録は可能か。

（4）　検討事項４：原告の主張③　他の山岳名の登録例をどの程度考慮すべきか。

・本件において，原告が適当な登録例を抽出して，本事件に沿うような主張を行っていれば，それらの登録例の存在が考慮され，判断に影響を与えたか。

例えば，

－観光地でもある山岳名（「羽黒山」，「金剛山」，「青葉山」，「富士山」，「恐山」）の登録

－原告の登録第２４６２１９１号「浅間山」第３３類

・考慮しないとすれば，理由は何か。

例えば，

－審査方針の変更

－取引を取り巻く事情の変化

（ネットによる情報拡散容易化，物流範囲の拡大，産業構造の変化，地域振興ブーム，観光産業等）

（5）　検討事項５：審決における事実認定等で，請求人の各主張に対する判断の根拠が必要十分に示されていたか。

・主張①について（「浅間山」が複数ある中で，産地･販売地を特定できない。）
審決では，広辞苑に記載され，HP・パンフレットで「浅間山」を観光名所として紹介されていて，「長野・群馬両県にまたがる活火山である浅間山」が観光地であることを認識させるというのが相当であると判断しているが，認定した事実と判断の関係についての言及は十分だったか。

・主張②　審決で引用された別掲ア・イ・ウに対する反論
審決でこれらを引用した意図が原告に伝わったのか。
事案に適したものであったか。

## ３　審決の概要

（１） 本願商標（商願２０１２－３２９２６）

ア　商標

浅間山（標準文字）

イ　指定商品

第３２類「ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料」

（２） 判断

本願商標は，「浅間山」の文字を標準文字により表してなるところ，該文字は「長野・群馬両県にまたがる三重式の活火山。」を指称するもの（広辞苑 第６版）である。そして，当該活火山は，複数の登山道を有し，その麓には観光地が点在し，「浅間山」が観光の名所として広く紹介されている。

すなわち，「浅間山」南麓の長野県側に位置する「軽井沢」においては，軽井沢観光協会公式ホームページに，「軽井沢を知る」の項で「浅間山の自然」として「浅間山」が紹介され，また，群馬県側に位置する「嬬恋村」のウェブサイトには，「嬬恋村の観光」の項で「花だより・花図鑑，浅間山周辺」として「浅間山」の周辺における花が紹介され，さらに，登山道を有する長野県小諸市のウェブサイトにおいては，「小諸市観光案内」の「主な観光地のご紹介」として，一番上に「浅間山」が紹介されている。そして，小諸市のウェブサイトには，小諸市が作成した観光パンフレットが複数掲載されており，それらの中に「浅間山」の地域に特化した「上信越高原国立公園 浅間連峰 浅間山登山」のパンフレットが存在するなど，「浅間山」が各地域の観光のシンボルとして利用されている実情がある。

ところで，観光地では，各種土産物や特産品が販売されているところ，本願指定商品との関係においても，地域の特性を生かした「地ビール」や「ミネラルウォーター」などの販売が一般的に行われており，上記「浅間山」の周辺地域においても，①「麗人酒造（諏訪市）は２０日，独自ブランドの地ビールで初めて缶入りの製品を発売する。これまでは瓶詰だけだったが，商品のラインアップを拡充することで『酒蔵が造る地ビール』という特色を積極的にアピール。従来の『諏訪浪漫（ろまん）』に加え，『善光寺浪漫』『浅間山浪漫』の地域限定デザイン缶も投入し，観光地での需要を掘り起こす」という信越観光ナビのウェブサイトの記載，②「『奥軽井沢の天然水』は日本百名山で有名な浅間山・吾妻山（四阿山）・白根山などの標高２０００ｍ級の山々が連なる緑豊かな嬬恋高原で採水し，非加熱無菌パック充填致しております。」という楽天市場のウェブサイトの記載，③「御代田町商工会では，平成１９年度の長野県の『地域発 元気づくり支援金』事業を活用し，浅間山の鉄分豊富な水質を活用した水を開発しました。」という御代田町商工会のウェブサイトにおける「浅間山鉄分湧水」の商品説明の記載から明らかなように，地ビールやミネラルウォーターが生産・販売されていることが認められる。

したがって，本願商標を本願指定商品に使用するときは，「長野・群馬両県にまたがる活火山である浅間山の地域」で生産，販売されているものであることを認識させるとみるのが相当であり，本願商標は，単に商品の産地・販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから，商標法３条１項３号に該当する。

## ４　判決の概要

（１）商標法３条１項３号該当性について

商標登録出願に係る商標が，商標法３条１項３号にいう「商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するというためには，必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産され又は販売されていることを要せず，需要者又は取引者によって，当該指定商品が当該商標の表示する土地において生産され又は販売されているであろうと一般に認識されることをもって足りるというべきである（最高裁昭和６１年１月２３日第一小法廷判決・裁判集民事１４７号７頁）。

よって，審決時において，本願商標が，指定商品の産地又は販売地を表すものと取引者，需要者に認識されている場合はもとより，指定商品そのものの産地又は販売地として取引者，需要者に認識されていなくても，指定商品に付したときにその産地又は販売地を表すものと認識される場合には，その商標は商標法３条１項３号に該当するものと解するのが相当である。

（２）「浅間山」について

「浅間山」という３文字の漢字で構成される標章の称呼としては，「あさまやま」，「せんげんやま」，「せんげんざん」などが考えられるところ，日本において，「浅間山」という３文字の漢字で表記される山は，三省堂「日本山名事典（改訂版）」（甲４）によれば，群馬県吾妻郡嬬恋村と長野県北佐久郡軽井沢町・同郡御代田町にまたがる標高２５６８ｍの浅間山を含め，少なくとも３１座存在すると認められる。

しかしながら，「日本山名事典」は山に関する百科事典であり，登山家や山の研究家といった山についての関心が高い者以外の一般人が，通常，目にする書籍とは認められないし，各自治体や観光協会のホームページの記載も，当該地域においてしか知られていない史跡や自然が掲載されていることも多く，一般人が同ホームページに自ら積極的にアクセスしない限り把握できないものであるから，「浅間山」という漢字表記に対する一般人の抱いている観念を示す証拠とは必ずしもいえない。

他方，日常用語以外に専門用語も見出し語として多数収録し，最も普及していて一般人がアクセスしやすい辞書といえる「広辞苑（第６版）」（乙１５の１）には，「浅間山」の項目では「長野・群馬両県にまたがる三重式の活火山」についてしか記載されておらず，他の同名の山に関する記載はない。このことから，我が国に「浅間山」の名称を有する山が実際に多数あるとしても，長野県・群馬県境にある浅間山のみが

圧倒的に著名であることを示すものであり，そうである以上，「浅間山」という漢字表記に接した一般人には，通常，長野県・群馬県境にある浅間山という観念しか生じないといえる。

（３）本願商標の商標法３条１項３号該当性

観光地では各種の土産物や特産品が生産，販売されるが，その際，商品の種類にかかわらず，当地又は近隣の観光名所の名称を付して商品を生産，販売したり，当該観光名所ないしその近郊を商品ないし主原材料の産地として宣伝したりすることは，一般的に行われている。実際，長野県・群馬県境にある浅間山の山麓及び周辺地域で生産された商品等を提供，販売する飲食店や販売店は，当該商品等の販売や宣伝に当たって，商品ないし主原材料の産地を表すものとして「浅間山」の名称を使用している（乙１６ないし２１）。本願指定商品である地ビールやミネラルウォーター，その他の清涼飲料水についても，同様である（乙２２ないし２５）。そして，山岳名を使用して，その山麓や周辺地域の商品の販売や宣伝が行われているのは，群馬県吾妻郡嬬恋村と長野県北佐久郡軽井沢町・同郡御代田町にまたがる浅間山地域に限られない（乙２６ないし３７）。

そうすると，本願指定商品の種類，性質からして，その取引者，需要者は一般の消費者であると考えられるところ，これらの者が本願商標を付した商品に接した場合，長野県・群馬県境にある浅間山の周辺地域で製造された商品と認識するにとどまるというべきである。

他方，本願商標は「浅間山」の文字を標準文字により表してなるから，「普通の用いられる方法」で表示されている。

したがって，本願商標は，単に，商品の産地，販売地を表示するにすぎないことになるから，商標法３条１項３号に該当すると認められる。よって，審決の結論に誤りはない。

（４）原告の主張に対する判断

（イ）「浅間山」という表記の山岳が複数存在するため，産地・販売地は特定できない旨の主張について

本願指定商品の取引者，需要者である一般の消費者が，本願商標を構成する漢字表記からは，長野県・群馬県境にある浅間山しか観念しないことは既に判示したとおりであり，理由がない。

また，原告は，「浅間山」は山岳名であって，産地又は販売地ではない旨主張する。

しかしながら，本願商標を構成する漢字表記から一定の範囲の山麓の地域が観念され，それが群馬県吾妻郡嬬恋村から長野県北佐久郡軽井沢町・同郡御代田町にわたるような，ある程度広範な地域であるとしても，散在しているわけではなく，まとまりを持った特定の地域を指すことに変わりない。また，当該山の風土，気候，生態等とも関連して，その麓や周辺地域で生産・販売される商品がある場合に，その内容や品

質等に共通性を有するのは一般的なことである。したがって，これらの共通性を有するまとまりを持った地域を「産地」,「販売地」と評価することに支障はない。生鮮食品品質表示基準（甲２６，２７）では，農産物について，産地を原則として都道府県単位でとらえていることがうかがわれるが，畜産物については原則として国単位，水産物は原則として水域単位というように，あらゆる食品の産地について，統一的な基準が設けられているわけではなく，生産された物の実態に即して基準が異なるから，必ず都道府県単位で考えなければならない根拠を示すものとはいえない。また，多様な商品を対象とする商標法３条１項３号該当性の判断に際しての産地・販売地の認定の場面で，消費者に対する生鮮農産物の安全のための基準と同じ基準を採らなければならない必然性もない。したがって，群馬県吾妻郡嬬恋村と長野県北佐久郡軽井沢町・同郡御代田町にまたがる浅間山の山麓の地域を「産地」,「販売地」といえるとする上記判断を左右しない。

（ロ）「浅間山」の周辺地域における地ビールやミネラルウォーターの生産・販売に関する審決の認定事実は誤っている旨の主張について

確かに，「浅間山浪漫」という名称の地ビールが販売され（甲９），同商品名は，麗人酒造株式会社が平成１５年１月２４日に商標を登録したが，平成２５年１月２４日にはその登録が抹消された（甲２３）。

しかしながら，このことから，麗人酒造自身が将来的に再販売する可能性は低いといえるとしても，「浅間山」に関連した名称を付したビールが，一般の消費者によって，「浅間山」の周辺地域を産地とする商品であるという認識を持たれるものであることに変わりはない。

また，「浅間山鉄分湧水」という名称の水についても，平成１９年度に御代田町商工会において試作されたもので，在庫がなくなり次第販売終了となっており（甲１１），既に現時点で販売の事実はないと推認される。

しかしながら，そうであるとしても，「浅間山」に関連した名称を付した水が，一般の消費者によって，「浅間山」の周辺地域を産地とする商品であるという認識を持たれるものであることに変わりはない。

審決が，「奥軽井沢の天然水」（甲１０）と上記２つの飲料に言及した趣旨は，観光地の名称を付して商品を販売することは一般的であるということに尽きるのであって，現時点で当該商品の販売が終了しているか否かという点などは，問題とならないというべきである。上記のような事実は，商標法３条１項３号該当性の判断に影響するものではない。

（ハ）審決は，山岳名を標章とする登録例が多数存在する事実を無視するものとの主張について

原告の指摘した登録例において，山麓，周辺における産業地域の有無，使用された文字の種類や商標法３条２項による例外事由の該当性は不明であり，原告の主張は，

それらを具体的に明らかにしたものではないから，採用できない。

（ニ）原告の保有する登録商標（第２４６２１９１号。「浅間山」を縦書きにし，丸ゴシックで表記したもの。以下「原告登録商標」という。指定商品第３３類「日本酒，洋酒，果実酒，中国酒」）を長年使用してきたという取引の実情を無視したとの主張について

本願商標は標準文字からなるものであり，仮に，原告登録商標がある程度周知であるとしても，そのことから当然に本願商標の自他商品識別力まで導き出すことはできない。そして，「ｋｏｔｏｂａｎｋ」で「浅間山」を検索した結果としても，デジタル大辞泉プラスにしか，原告の製造する日本酒についての言及はないから（甲２４），原告登録商標の周知性を立証できているとはいい難い。また，「浅間山サイダー」は，原告の酒造観光センターのホームページ上で確認されるにすぎず（甲２５），一般人が同ホームページに自ら積極的にアクセスしない限り把握できないものであるし，その販売数や売上げについて何ら立証はないから，本願指定商品における本願商標の使用の著名性を認めることはできない。

## ５　検討事項及び検討結果

（１）　検討事項１：山岳・河川･湖等が指定商品の産地等を表示する標章に該当する条件･範囲について

一般的な判断手法としては，条文に照らして指定商品の需要者認定を行い，その需要者にとってその山岳名が産地・販売地として認識されるかを判断する。そして山岳名が産地・販売地として認識されるか否かは，その山岳名の著名性やその山岳名周辺地域の事情や，山岳名一般の認識のされ方などを参酌する。

本件においては，

・指定商品が「ビール」や「清涼飲料（ミネラルウォーター)」であるため，需要者は一般消費者であること

・浅間山が著名であること

・浅間山が観光のシンボルでその近隣地域で本件の指定商品を含む種々の商品が販売されていること

・その他の山岳地の観光地でも「ビール」や「清涼飲料」が販売されること

といった事情から，「浅間山」は「ビール」や「清涼飲料」等の産地・販売地のように認識されると判断した判決は極めて妥当であったと考えられる。

次に本件商標と関連して山岳・河川･湖等の名称（以下，略して「山岳名等」）が一般的に産地・販売地に該当するか否かを検討した。とりわけ，「山岳名等に関する標章」については，審査便覧４１．１０３．０２に取扱いが規定されていることから，それとの関係性についても検討したところ，次のような意見が出された。

〇審査便覧４１．１０３．０２では，山岳名等が著名な観光地として認識される

場合の取扱いが規定されているが，指定商品によっては，観光地と認識できるか否かにかかわらず，山岳名等が産地と認識される場合がある。例えば，著名な山岳名（例えば，槍ヶ岳）からなる商標が指定商品「ミネラルウォーター」に出願された場合には，当該山岳で実際に水を製造していなくとも，そのように認識される可能性がある以上，産地にあたると考えられる。

○山岳名等は都市名と異なり直接的に産地・販売地といえない場合がある（例えば，商品「菓子」についての商標「阿寒湖」が直接的な産地や販売地といえるかは微妙な場合がある)。したがって，その山岳名等の周辺地域の事情等を丁寧に参酌する必要があり，その意味では都市名などとは異なり，より具体的な取引の状況を検討する必要がある（特許庁の審査においてはその統一性や明確性を図るために，審査便覧などに具体的事例を掲載している。)。

○山岳名等と指定商品（とその需要者）との関係を考えた場合に，両者の関係が希薄な商品（例えば，工業製品など一般に山岳名等を産地・販売地としないような商品）は，山岳名等であっても登録を受けられる場合はあると考えられる。

○産地・販売地と認識される地名（山岳名等を含む。）を複数想起させる場合（例えば，本件の「浅間山」)，あるいは産地・販売地と認識される地名の他，別の意味をも想起させる場合（例えば，地名と苗字「大山」）については，以下のように考えられる。

・ひとつの地名が圧倒的に著名で産地・販売地と認識されれば，その著名な地名との関係で，３条１項３号に該当する。

・複数の地名がそれぞれ産地・販売地等と認識できるのであれば，両者のいずれもが産地・販売地と認識されるため，３条１項３号に該当する。

・別に生ずる意味によっては，その意味合いをもって登録が認められる場合がある。ただし，別の意味がありふれた氏と認識される場合には，産地・販売地と認識される地名とありふれた氏の両方が認識されことになるため，３条１項３号と３条１項４号の両方に該当する。

○このほか，本件に関しては標準文字であったこともよりマイナスに働いたと思われる。仮に使用実績も含めた主張をするのであればやはり標準文字よりは実際に使用されている態様で出願したほうが望ましいと考えられるとの意見があった。

（２） 検討事項２：山岳名の著名性の判断基準･判断資料について

本件に関しては「浅間山」が全国的に著名な山であって，観光のシンボルとして認識されているという点では疑いがない。

一方で，「浅間山」とは異なり，一地域のみで知られている山岳名等は一般的にどのような判断をするのかという点について検討した。

最近は地域おこしなどで山岳名等も多く使用されていることや，インターネットな

どを用いて，その山岳名等の使用状況について調査が容易になっている。このことから，近年の審査実務においては，地域的な範囲については一定範囲のみで知られているものでも審査の参考資料として採用される傾向になっていると思われる。

この点について，確かに山岳名等が実際にその地域で産地・販売地として使用されている実情があった場合に，当該山岳名の登録を認めると，その地域で使用をしている公衆に不利益が生ずることも想定されるため，このような傾向でもよいのではないかとの意見があった。

一方で，山岳名等として自他商品識別力がないといえるためには，必ずしもその山岳名等の著名性が全国的である必要はないが，反対に狭い範囲のみでしか認識されていないようなものであれば登録を認めてもよい場合はあるのではないかという意見もあった。

（３） 検討事項３： 山岳名等を登録しないのは，産地等として認識され識別標識として機能しないからなのか，それとも，特定人に独占使用させるのを認めるのは公益上適当でないからなのか。

この点については以下のような意見が出された。

○識別力の観点と独占適応性の観点とを切り分けて考えることについては疑義があるとの意見があった。

○商標法は，独占適応性のないものとして，産地等を３条１項３号に規定したのであり，判決における「産地等として認識される」という判断には，当然に「独占適応性がない」という価値判断も含まれている。従って，本判決は，「識別標識として機能しない」という点のみを述べた判決ではないと思われる。

○産地・販売地と認識される標章であっても，使用実績があれば３条２項を適用して登録を認めてもよい場合がある。３条２項の適用にあたっては，出願人以外の者の使用の有無や使用状況も勘案されるため，３条２項を適用することができるということであれば，独占適応性の観点からも問題がない，ということである。

○概括条項である３条１項６号や４条１項７号という他の条文を安易に適用することについては反対である。

（４） 検討事項４：原告の主張③ 他の山岳名の登録例をどの程度考慮すべきか。

既登録商標の登録例はそれぞれの案件によって事情が異なるといえる。

したがって，原告が提出した山岳名にかかる登録商標の既登録例について，より近い事案を抽出して提出した場合であっても，有効な証拠となりえたかは不明である。

とりわけ，本願の指定商品「ビール」の分野に関しては，近年においては観光地において地ビールなどが生産・販売されるようになったという取引実情の変化があるため，過去の登録事例とは同列には扱うことはできないと考えられる。

また，本件に関しては原告が本件の指定商品と同様の飲料の範囲（「日本酒，果実

酒」等）において，「浅間山」の登録を有している（登録第２４６２１９１号）ことも審決取消訴訟を提起した原因とも考えられる。しかし，過去に同様の登録があるからといって，必ずしも登録しなければならない理由があるわけではなく，原則通り，査定時または審決時において産地・販売地と認識されるかで判断すべきであるため，本件においても登録第２４６２１９１号の存在は影響しないと考えられる。

（５）　検討事項５：審決における事実認定等で，請求人の各主張に対する判断の根拠が必要十分に示されていたか

一般論として，審決（あるいは拒絶査定）において，もう少し原告（出願人）の主張に対して，丁寧な判断が示されないと，審決取消訴訟においての主張が構築しにくい場合があるので，審決作成において，この点を考慮していただきたいという意見が出された。

以上

# 第１８事例（商標２）

| | |
|---|---|
| 審判番号 | 不服２０１２－００４２２号（商願２０１１－４１４４号） |
| 事件番号 | 平成２５年（行ケ）第１００４５号 |
| 出願番号 | 商願２０１１－４１４４号 |
| 名称／表示用商標 | |
| 主な論点 | 地域団体商標の類否判断，結合商標の要部，周知性，出所混同のおそれ |

## １　事件の概要

出願商標「カガミクリスタル　江戸切子」（以下「本願商標」という。）が，引用商標とされた地域団体商標「江戸切子」（以下「引用商標」という。）と類似するか否か等が争われた事例。

審査及び審決においては，出願商標は引用商標との関係で商標法４条１項１１号及び１５号に該当すると判断されたことから，原告は，本願商標と引用商標は類似しない（「カガミクリスタル」の文字と「江戸切子」の文字は一体的に観察されるべきである）こと（取消事由１），及び，引用商標との関係で誤認・混同のおそれは生じないこと（取消事由２）を主張して提訴。判決では，本願商標と引用商標は類似するとして，取消事由１のみを判断して請求を棄却した。

## ２　検討事項の概要

（１）　検討事項１：地域団体商標の類否判断について

ア　地域団体商標との類否判断は，通常の商標同士の類否判断とは判断基準が異なるのか。

イ　真正に製造された地域ブランド商品と本件組合の商品とは出所混同が生じるか（原告は，ガラス器メーカーとして「江戸切子」を古くから，そして現在も製造・販売しているため，商品の品質も担保されている。）。

（２）　検討事項２：結合商標における要部観察について

ア　要部が抽出されるか否かの判断基準はどのようなものか。本件においては，外観的な要素ばかりが着目されているが，妥当な判断手法といえるか。

イ　判決で示されている外観上の要素（「カガミクリスタル」の文字と「江戸切子」の文字の位置関係，文字の大小，「カガミクリスタル」の文字が判読しにくいこと）が解消された場合，「江戸切子」の文字が要部となるという判断に影響を与えるのか。

ウ　「江戸切子」の語の本来的な識別性の弱さから，当該部分は要部と判断されるべきではないという原告主張をどのように考えるべきか。

エ　判決では，本件組合（東京カットグラス工業協同組合）による「江戸切子」の周知性を認め，「江戸切子」文字自体に自他識別機能があるとしているが，本件組合の商標として江戸切子が周知性を獲得しているか。

（３）検討事項３：引用商標の周知性，出所混同のおそれについて

ア　原告は著名な会社であり，本願商標の構成中「カガミクリスタル」の文字部分も周知性を有する文字であるが，このような表示と一体となった態様であっても，本願商標は，引用商標と出所の混同が生じるのか。

イ　４条１項１５号の判断において，審決では，引用商標が地域団体商標として登録されていることのみを理由に，「取引者，需要者間に広く認識されている」と判断されているが，そのような判断手法は妥当か。

## ３　審決の概要（独立特許要件の判断に関する部分）

（１）商標法第４条第１項第１１号について

本願商標は，別掲１のとおり，「カガミクリスタル」の片仮名と「江戸切子」の文字を２列に縦書きしてなるところ，これらの文字は，それぞれ片仮名と漢字であり，２列に分けて記載され，文字の大きさも異なることから，視覚上分離して把握されるものであり，本願商標全体を称呼すると「カガミクリスタルエドキリコ」と１３音と冗長である上，本願商標にあっては，常に一体のものとして看取されるとする特段の事情もないものであるから，これに接する取引者，需要者は，その構成中，「カガミクリスタル」の文字よりも太く，大きく書された「江戸切子」の文字に着目し，該部分をもって取引に資する場合も少なくないと判断するのが相当である。

よって，本願商標は，該部分に相応し，「エドキリコ」の称呼及び「江戸切子」の観念を生ずるものである。

これに対し，引用商標は，「江戸切子」の文字を標準文字で表してなるものであり，これより「エドキリコ」の称呼及び「江戸切子」の観念を生ずるものである。

してみれば，両商標は「江戸切子」の文字において共通するものであり，「エドキリコ」の称呼及び観念を共通にする類似の商標である。

そして，本願商標の指定商品中，「切子模様を備えるグラス，切子模様を備えるコップ類，その他の切子模様を備える食器類，切子模様を備えるクリスタル製又は

ガラス製の置物，切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製の花瓶・水盤・風鈴，切子模様を備える食品保存用ガラス瓶，切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製の容器，切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振出し容器，切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製調味料入れ，切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製コースター」は，引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるから，本願商標は，商標法第４条第１項第１１号に該当するものである。

（２）商標法第４条第１項第１５号について

本願商標は，別掲１のとおり，「カガミクリスタル」の片仮名と「江戸切子」の文字を２列に縦書きしてなるものである。

一方，引用商標は，「江戸切子」の文字を標準文字で表してなるところ，該文字は，引用商標の商標権者が，前記２のとおり，平成１９年１０月１９日に，第１４類，第２１類及び第４０類に属する別掲２のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とする商標法第７条の２に基づく地域団体商標として，商標登録を受けているものであって，商標権者又はその構成員の業務に係る商品及び役務を表示するものとして，本願出願前より需要者間に広く認識されているものである。

そして，本願商標の指定商品は，いずれも切子模様を備える商品であり，クリスタル製やガラス製の商品であるから，引用商標の指定商品及び指定役務とは，密接な関連性を有するものである。

してみれば，本願商標は，その構成中に，取引者，需要者間に広く認識されている引用商標と同一の綴り字からなる「江戸切子」の文字を有するものであり，しかも，本願商標の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務とは，密接な関連性を有するものであることからすれば，本願商標をその指定商品に使用する場合には，これに接する取引者，需要者は，周知・著名となっている引用商標を連想，想起し，該商品が引用商標の商標権者又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く，その出所について誤認，混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。

したがって，本願商標は商標法第４条第１項第１５号に該当するものである。

（３）請求人の主張について

請求人は，創業当初より「江戸切子」を含むクリスタルガラス製品の製造，販売を行ってきており，「江戸切子」の著名性獲得に貢献してきたのであって，高級なクリスタルガラス製品のメーカーとして著名性を有しているから，本願商標に接する需要者は，「カガミクリスタル社製の江戸切子製品」を表す商標として常に一体のものとして認識するのであって，「江戸切子」の文字は，自他商品の識別標識として機能するものではない旨主張している。

しかしながら，「江戸切子」の文字からなる引用商標は，商標権者又はその構成

員が，別掲２に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務とし，その使用の結果，自他商品及び役務の識別力を得たものであって，地域団体商標として登録を受けていることは上記のとおりであり，本願商標は，「江戸切子」の文字部分のみをもって取引されることもあるというべきであるから，該主張を採用することはできない。

また，請求人は，引用商標が登録要件を備えていたのか疑問であるから，その保護の範囲は狭く解釈されるべきとの主張をしているが，引用商標は，平成１９年に登録され，現に有効に存続しているものであって，その後，何らかの事情の変化があったとも認められないから，該主張は採用できない。

（４）まとめ

以上のとおり，本願商標が商標法第４条第１項第１１号及び商標法第４条第１項第１５号に該当するとして本願を拒絶した原査定は，妥当であって，取り消すことができない。

## ４　判決の概要

（１）商標法４条１項１１号に係る商標の類否は，対比される両商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に，商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが，そのためには，まずその外観，観念，称呼の対比を基準にして需要者等に与える印象，記憶，連想等を総合し，要部が抽出できるならばそれに基づいて考察すべく，その商品又は役務の取引の実情を明らかにし得る場合には，その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものである。

（２）本願商標の要部について

本願商標は，「カガミクリスタル」の片仮名文字と「江戸切子」の漢字文字とが縦書き二段に配列されてなるところ，「江戸切子」の文頭はその右上にある「カガミクリスタル」の「ミ」の位置あたりから始まり，「江戸切子」が字下げされた段違いの配列となっている。「カガミクリスタル」の文字は，「江戸切子」の文字と比較して，一文字につき高さで約２分の１，幅で約３分の１の大きさで示され，文字の太さも２分の１程度である。いずれも筆文字体であるところ，やや特徴のある字体であるため，「江戸切子」部分は，漢字で大きく示されていることや「江戸切子」製品自体が全国的に周知であること（争いがない）から，当該文字が「江戸切子」との表記であるとすぐに判読できるが，「カガミクリスタル」部分は，一見して判読が容易であるとまではいえない。そして，「切子」は，広辞苑において「(1)四角な物の，かどかどを切り落とした形，(2)切籠灯籠の略，(3)切り子グラスの略」（甲１）とされ，「切り子グラス」について，「彫琢または切込細工を施したクリスタルガラス。きりこガラス。」（甲２）とされていることから，「江戸」と結びついて，江戸時代又は江戸地方の切り子ガラスとの観念が自然に生じるほか，東京及びその周辺地域で製作される金属や砥石の円盤を用いて表面をカットする技法により製

作される伝統工芸品としての江戸切子（甲３，５）を想起するものと解される。

以上からすると，「江戸切子」部分の文字は，「カガミクリスタル」の文字から明瞭に区別することができ，本願商標に接した需要者等は，大きく記された「江戸切子」の漢字部分を強く意識することが多いものと認められる。

「カガミクリスタル」部分についても，後記(4)で認定するところを踏まえると，自他識別機能があることは否定し得ないが，「カガミクリスタル」の文字と「江戸切子」の間には，上記のとおりの配置や大きさ等の違いがあり，片仮名と漢字の違いもあることからして，需要者や取引者は，両者を分離して観察し，外観上，大きく注目され，かつ製品としてその名が知られていて観念上も注目される「江戸切子」文字が，一見して判読しにくい「カガミクリスタル」文字を凌駕して，取引者，需要者の注意をひく部分として本願商標の要部をなすというべきである。したがって，以下の判断においては，この要部を中心に対比するのが相当である。

（３）本願商標と引用商標の対比

本願商標は，前記(2)に述べた外観であるのに対し，引用商標は標準文字で示されるものであるから，前記に述べたとおり，本願商標の要部が「江戸切子」部分であることからすれば，漢字で「江戸切子」と記載されている点において共通しており，外観において共通する部分がある。

また，称呼は，本願商標の要部である「エドキリコ」において共通し，「江戸切子」という観念についても共通する。

さらに，本願商標の指定商品のうち「切子模様を備えるグラス，切子模様を備えるコップ類，その他の切子模様を備える食器類，切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製の置物，切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製の花瓶・水盤・風鈴，切子模様を備える食品保存用ガラス瓶，切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製の容器，切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振出し容器，切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製調味料入れ，切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製コースター」は，引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。そして，次の(4)で認定するところを踏まえると，原告の本願商標と本件組合又はその組合員の使用する引用商標とで，いずれかが他方を凌駕して圧倒的に顕著な著名性を有するとまではいえず，取引における誤認混同のおそれが存在している。

そうすると，本願商標と引用商標は，外観において共通する部分があり，称呼と観念を共通にする類似の商標というべきであり，また，指定商品は同一又は類似していると認められるから，本願商標が商標法４条１項１１号に該当するとした審決の判断に誤りはない。

（４）原告は，引用商標が地域団体商標であることから，本件組合の引用商標は周知性を獲得していないとし，他方で，江戸切子が周知性を獲得する過程において，本件

組合員でない原告の貢献が大きい旨主張する。この主張は，引用商標の登録要件欠如までの主張ではなく，本願商標と引用商標との類否判断における総合判断要素として考慮すべきものとの主張と理解されるので，検討を加える。

本件組合は，大正７年に東京硝子研磨業組合として発足し，昭和３０年に現名称である「東京カットグラス工業協同組合」と名称変更した団体で（乙９），平成１８年に地域団体商標として引用商標の登録出願をしているところ，証拠（甲６，乙１０ないし乙６３）によれば，同組合は，ホームページや店舗における直販により江戸切子製品を販売し，東京及び東京以外でも開催される各種の展示会を開催し，その案内や成果が東京版に限定されず各種新聞に掲載されているほか，昭和６０年に東京都の伝統工芸品指定を受け，平成１４年１月に経済産業省の伝統的工芸品指定を受けるなどしており，本件組合による「江戸切子」商品は周知性を有しているといえ，「江戸切子」文字自体に自他識別機能がある。

他方で，原告が取消事由１(1)アで主張するような創業以来８０年近くの伝統を有するクリスタル製品メーカーとして全国的に知られる会社であり，「カガミクリスタル」のブランドで商品展開していることは証拠上明らかである（甲７ないし５６，６６ないし７０，７３，７６ないし７９，８９）。

しかし，現に引用商標が地域団体商標として登録され，本件組合の商標として江戸切子が一定程度の周知性を保っていることも否定することができない以上，原告の本願商標が，要部と認めざるを得ない「江戸切子」部分において引用商標の自他識別機能を凌駕していると認めることはできないといわなければならない。原告の上記商品展開の経緯をもってしても，前記類否判断の結論は動かないといわざるを得ない。

## ５　検討事項及び検討結果

主として，４条１項１１号該当性について，以下のような議論がされた。

（１） 検討事項１：地域団体商標との類否の判断基準について

ア　地域団体商標との類否の判断基準については，地域団体商標が引用商標となる場合であっても，商標法上，４条１項１１号該当性の判断に関しては何らの特則も設けられていないのであるから，通常の商標と同様の類否判断がされるべきであるとの意見で一致した。

イ　原告が「江戸切子」を古くから製造・販売しており，商品の品質が本件組合の商品と変わらないとしても，そのことと４条１項１１号該当性とは別の問題である。「類似」である以上は，４条１項１１号に該当するのであり，原告製品について商品の品質が担保されているとしても，それを理由に４条１項１１号に該当しないとはいえないとの意見が出され，特に異論はなかった。

（２） 検討事項２：結合商標における要部観察について

ア　要部が抽出されるか否かは，外観上の一体性，称呼上の一体性，観念上の一体性，識別力の強弱等を総合的に勘案して判断されるところ，判決では，本願商標から要部抽出される理由において，外観上の要素を強調しているが，本願商標の構成からすれば，外観の要素を第一次的に判断するのは通常の判断手法といえるのではないかとの意見が出され，特に異論はなかった。

また，結論として，本願商標においては「江戸切子」部分が要部であり，本願商標と引用商標とが類似する点も意見が一致した。

イ　判決では，本願商標中の「江戸切子」の文字と「カガミクリスタル」の文字との位置関係（縦書き二段に配列されていること，「江戸切子」が字下げされた段違い配列とされていること）や，文字の大小（「江戸切子」の文字の方が大きい），「カガミクリスタル」の文字が判読しにくいことといった外観の要素のみを強調しているが，仮に，それらの点が解消された場合（例えば，一列配置にして「カガミクリスタル」の文字の方を大きくするなど）には要部の判断が変わるのだろうか，という疑問が提起された。これに対しては，類否の判断はケース・バイ・ケースにならざるを得ない面があるため，出願商標の態様ごとに判断せざるを得ないが，外観上の一体性が認められる態様として出願された場合には，その他の要素（称呼上の一体性，観念上の一体性，識別力の強弱等）とを総合的に判断して，改めて「江戸切子」部分が要部になるか否かが判断されることになるとの意見が出され，特に異論はなかった。

なお，この点に関連して，判決では，「江戸切子」の文字が要部観察となるとの理由づけの１つとして，「外観上大きく注目され（る）」という点が指摘されているが，文字が大きい場合には要部となり，文字が小さい場合には要部とはならない，ということまでを判断したわけではなく，文字が大きくても要部とならない場合はあり，また，文字が小さくても要部となり得る場合は当然にあるとの意見があった。

ウ　「江戸切子」の語の本来的な識別力は弱いから，本願商標において「江戸切子」部分は要部とはならないと解すべきである旨の原告主張については，①「江戸切子」の本来的な識別力が弱いとの点はそのとおりであり，原告主張も心情的には理解できなくはないが，現に，引用商標が地域団体商標として周知であって識別力を有する以上は，本願商標において「江戸切子」部分が要部となると判断せざるを得ないのではないかとの意見，②要部として抽出されないというためには，本来的な識別力の弱さのみではなく，現時点において識別力を有する文字ではないということが必要であろうとの意見が出され，特に異論はなかった。

エ　判決における「本件組合による『江戸切子』商品は周知性を有している」との判断については，①単に，「江戸切子」が，何人かの出所に係るもの（ある特定団体で管理されている商標）として認識されていると述べているにすぎず，具体的に，組合名（本件組合）までを需要者が想起しているとまで述べているものではないと

の意見，②本件において，原告は，引用商標の登録要件欠如までは指摘しておらず，そうである以上は，「江戸切子」の文字の識別力を否定できる程度に周知性を失ったとはいえない事例ではなかったかとの意見が出され，特に異論はなかった。

なお，本判決が，商標の類否判断の中で，引用商標の周知性に言及している点については，引用商標の周知性が類否判断の総合考慮要素の１つとして影響を与えることがあり得るとの前提の下，いわば原告主張に即して念のために判断したものであって，この判決の中では重視されるべき部分ではないとの意見があった。

（３） 検討事項３：引用商標の周知性，出所混同のおそれについて

ア　判決では４条１項１５号該当性についての判断はされていないが，仮にその点の判断がされることになった場合，引用商標が周知であることは否定できないにしても，本願商標の構成中「カガミクリスタル」の文字部分も原告の社名の略称として著名であり，そのような表示が併記された本願商標は，引用商標との間で出所の混同が生じないのではないかとの疑問が提起された。これに対しては，「カガミクリスタル」の文字と「江戸切子」の文字の双方が周知である場合には，その強弱はともかくとして，「江戸切子」の文字部分のみをもって取引されること自体を否定できないから，両商標の間で出所混同のおそれが生じること自体は否定できないのではないかとの意見が出され，特に異論はなかった。

イ　審決における４条１項１５号該当性判断において，引用商標が地域団体商標であるから「取引者，需要者間に広く認識されている」と判断しているが，地域団体商標として審査時に周知であったとしても，現に引用商標が周知であるとは限らないのであるから，理由付けとして不足しているのではないかという指摘があった。この点については，４条１項１５号の適用で要求される「周知度」と商標法７条の２第１項の適用の際に要求される「周知度」とは，必ずしも一致しておらず，引用商標が地域団体商標として登録を認められているという一事をもって，「取引者，需要者間に広く認識されている」と判断すべきではなく，４条１項１５号該当性の判断時において現に引用商標が周知であるか否かを改めて判断する必要があるという意見で一致した。

以上

# 第１９事例（商標３）

| | |
|---|---|
| 審判番号 | 無効２０１２－８９００２４号（商標登録第５３７８２６２号） |
| 事件番号 | 平成２４年（行ケ）第１０３３４号 |
| 商標 | |
| 主な論点 | 商標の類否判断，図形と文字からなる商標，称呼の認定 |

## １　事件の概要

第３７類「建築物・土木構造物の工事監理」及び第４２類「建築物・土木構造物の設計，建築物・土木構造物の耐震性調査及び診断，電子計算機のプログラムの設計及び開発」を指定役務とする，別紙記載の商標（以下，「本件商標」という。）に対する無効審判が不成立とされたため，当該審決の取消しを求めた事案。審決では，本件商標は「イームス」の称呼のみを生じ，特定の観念を生じない商標であると認定した上で，引用商標「ＢＥＡＭＳ」及び「ビームス」と類似する商標ではないと判断された。これに対し，原告（請求人）が審決の取消を求めて訴訟提起したところ，判決は，本件商標は「ビームス」の称呼及び「梁，光線」などの意味を生じ，引用各商標と称呼及び観念が一致することを理由に，本件商標と引用各商標とは類似の商標であると判断した。

## ２　検討事項の概要

（１）検討事項１：検討事項１：本件商標は，「図形＋ｅａｍｓ」と認識されるものか，それとも，「Ｂｅａｍｓ」の文字と認識されるものか。

- 判決では，本件商標につき，
  - 本件図形と文字部分「ｅａｍｓ」との配置関係
  - 本件図形部分の構成及び配色
  - 「Ｂｅａｍｓ」が我が国でも周知な英単語

  を考慮した上で，「Ｂｅａｍｓ」の文字と判断しているが，これらの判断要素のうち，本判決の判断に特に影響を与えた事項とは。

- 判決では，本件商標を「Ｂｅａｍｓ」の文字と認識する場合のみではなく，「図形＋ｅａｍｓ」と認識する場合もあることを否定していないが，仮に「Ｂｅａｍｓ」が周知な英単語であるということであれば，「図形＋ｅａｍｓ」と認識する余地はないのではないか。

  参考判決１　平成１９年（行ケ）第１００６１号「ＣＵＢＳ」事件

（２）検討事項２：本件商標を「図形＋ｅａｍｓ」と認識した場合に，「ｅａｍｓ」の文字部分から生ずる称呼は何か。

- 欧文字羅列商標が小文字で表され，かつ，自然に英語読みできる場合に，欧文字を一文字ずつ区切って発音するのか（「ＥＡＭＳ」や「ｆｂｇｄ」等との違い）。

（３）検討事項３：引用商標３「ビームス」からも，「梁，光線」の観念は生ずるのか。

- 仮名文字で「ビームス」と表した場合，取引者・需要者は，直ちに「ビーム」の複数形と理解するのか。

（４）検討事項４：称呼の認定において，「商標権者（出願人）の氏名・名称」や「現実称呼」を勘案すべきなのか。

- 判決において，原告主張が等閑に付されているということは，検討事項１の判断に影響を与えたことを示すのか。
- 登録商標から生ずる称呼の認定において，その権利者の名称を考慮することは，商標法２７条１号の規定上，妥当なのか。
- 登録商標から生ずる称呼の認定において，現実称呼を考慮することは妥当なのか。

参考判決２　平成２５年（行ケ）第１０１２７号「ｍｅｉｊｉ」事件

## ３　審決の概要

（１）本件商標（商標登録第５３７８２６２号）

ア　商標

イ　指定役務

第３７類「建築物・土木構造物の工事監理」

第４２類「建築物・土木構造物の設計，建築物・土木構造物の耐震性調査及び診断，電子計算機のプログラムの設計及び開発」

（２）引用商標（商標登録）

ア　登録第４８４９９８４号商標

（ア）商標：ＢＥＡＭＳ

（イ）指定商品・役務：別紙２記載のとおり

イ　登録第４１６６１０４号商標

（ア）商標：ＢＥＡＭＳ

（イ）指定商品・役務：別紙３記載のとおり

ウ　登録第４８４９９８５号商標

（ア）商標：ビームス

（イ）指定商品・役務：別紙２記載のとおり

エ　登録第４１６６１０３号商標

（ア）商標：ビームス

（イ）指定商品・役務：別紙３記載のとおり

（３）本件商標と引用商標の対比

ア　本件商標の認定

本件商標は，片方を尖らせた楕円様の青色の輪郭線を左右に２つずつバランス良く組み合わせ，その内の３つに若草色を施した構成からなる図形を配し，該図形の横に，青色で「ｅａｍｓ」の欧文字を図形の半分程度の高さで書したものである。そして，当該図形部分は，軸線を中心に左右に同程度の広がりをもって全体が植物の複葉の葉を表した様な図形であり，その一部に確かに「Ｂ」の文字様の特徴を有する部分があるとしても，当該部分以外の部分も顕著に表され，捨象して認識されるとはいえず，全体として「Ｂ」の文字を印象付けるものとはいうことができない。

そうとすると，本件商標は，植物の葉を表した図形部分と文字の部分とからなるものと把握され，「ｅａｍｓ」の文字部分より，「イームス」の称呼のみを生じ，当該文字は，何らの意味を有する語でないから，格別の観念を生じないものというのが相当である。

イ　引用商標の認定

他方，引用商標１及び２は，「ＢＥＡＭＳ」の欧文字を書してなり，引用商標３及び４は，「ビームス」の片仮名を書してなるところ，いずれもその構成文字に相応して「ビームス」の称呼を生じ，「梁，光線」の観念を生ずるものである。

引用商標１及び２は，「ＢＥＡＭＳ」の欧文字を書してなり，引用商標３及び４は，「ビームス」の片仮名を書してなるところ，いずれもその構成文字に相応して「ビームス」の称呼を生じ，「梁，光線」の観念を生ずるものである。

ウ　対比

（ア）外観について

本件商標の外観と引用商標の外観とを比較すると，本件商標は図形と「ｅａｍｓ」の文字との結合商標であるのに対して，引用商標は「ＢＥＡＭＳ」又は「ビームス」の文字商標であり，両者は，構成上顕著な差異を有するものであり，その外観を見誤ることはないというべきである。

（イ）称呼について

本件商標から生ずる「イームス」と引用商標から生ずる「ビームス」とを比較すると，両者は，称呼の識別上重要な要素を占める語頭において「イ」と「ビ」の音の差異を有するものであり，該差異音が，長音を含めて４音という短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は大きく，それぞれを一連に称呼しても，両者の語調・語感が異なり，称呼上相紛れるおそれはない。

（ウ）観念について

本件商標は造語であることから，本件商標と引用商標とは観念について比較することができない。

（エ）小括

したがって，本件商標と引用商標とは，外観，称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当であるから，商標法第４条第１項第１１号に該当しない。

**４　判決の概要**

（１）本件商標について

英語では固有名詞を書き表す際などに頭文字のみを大文字で書く場合があることは，我が国でも周知であるところ，本件商標の上記文字部分は，いずれも欧文字の小文字で書かれており，本件図形部分の下半分を占める高さで本件図形部分に接着して配置されている。しかも，本件図形部分は，上記文字部分と接着する右側部分が，主に片方をとがらせた２つの楕円様の青色の輪郭線で構成され，その左側部分よりも大きく描かれ，かつ，左側部分とはわずかに離れて配置されているばかりか，本件図形部分の輪郭線及び当該文字部分は，いずれも同じ青色で構成されている。

以上のような本件図形部分と文字部分（「ｅａｍｓ」）との配置関係や本件図形部分の構成及び配色に照らすと，本件図形部分は，当該文字部分と一連一体となって，「Ｂｅａｍｓ」という「梁」又は「光線」を意味するものとして我が国でも周知の英単語を書き表すために，欧文字の大文字である「Ｂ」を筆記体ふうに図案化したものであるとみることができる。したがって，このように本件図形部分を欧文字の大文字である「Ｂ」を図案化したものと把握した場合，本件商標からは，「ビームス」との称呼が生じるほか，その英語の意味に従い，「梁」又は「光線」との観念が想起されるというべきである。

以上によれば，本件商標からは，「イームス」又は「イーエーエムエス」との称呼が生じ，特定の観念が生じないとみる余地もあるが，同時に，「ビームス」との称呼が生じ，「梁」又は「光線」との観念が想起されるものと認められる。

（２）引用商標について

引用商標からは，いずれも「ビームス」との称呼が生じ，「梁」又は「光線」との観念が想起されることが明らかである。

（３）本件商標と引用商標との類否判断について

まず，本件商標と引用商標３及び４とでは，外観を異にすることが明らかであり，本件商標と引用商標１及び２とでは，いずれも欧文字で「Ｂｅａｍｓ」又は「ＢＥＡＭＳ」と記載されている点で共通するものの，文字の大小，その書体及び図案化の程度がいずれも異なっていることから，外観がかなりの程度異なるということができる。

他方で，本件商標と引用商標とでは，いずれも「ビームス」との称呼が生じ，「梁」又は「光線」との観念が想起されることで一致している。

本件商標と引用商標とは，その称呼及び観念が一致し，指定役務も同一又は類似するものであって，当該指定役務に係る取引に当たり，取引者，需要者が本件商標及び

引用商標から出所の異同を識別できる実情があるとは認められないから，本件商標は，引用商標に類似する商標であって，引用商標の指定役務又はこれに類似する役務について使用するものであるというべきである。

したがって，本件商標は，商標法４条１項１１号に違反して登録されたものであって，本件審決は，その認定判断を誤るものである。

## ５　検討事項及び検討結果

（１） 検討事項１について：

ア　検討事項： 本件商標は，「図形＋ｅａｍｓ」「Ｂｅａｍｓ」のいずれと認識されるのか。

イ　検討結果

審決では，本件商標構成中，Ｂ様図形（以下，「本件図形」という。）につき，全体として「B」の文字を印象づけるものということはできず，本件商標は「図形＋ｅａｍｓ」であると判断しているのに対し，判決では，それのみではなく，欧文字「B」を図案化したものと把握して，全体として「Ｂｅａｍｓ」の文字を表したものとみることもできる，と判断している。

本件商標について，「図形＋ｅａｍｓ」と認識されるとの意見と，「Ｂｅａｍｓ」の文字と認識されるとの意見と，両方の意見があった。

特に，事件の概要を知らずに先入観なしで本件商標を見た場合，図形部分が「B」には見えないとの意見がある一方で，先入観なしで本件商標を見ても「Ｂｅａｍｓ」と見えるとの意見もあり，判断の分かれるケースだといえよう。

なお，「Ｂｅａｍｓ」の文字と理解する者も，図形部分のみを切り出して観察した場合には「B」と認識するのは難しく，その隣に「ｅａｍｓ」の文字があるがゆえに「Ｂｅａｍｓ」と認識するとの意見であり，図案化商標が「文字／図形」のいずれと評価されるかを考えるとき，商標の構成及び配置関係は重要な要素である。

また，このような形態の商標を見た場合，実在する英単語を想起することが多いため，特に本件においては，「光線，梁」を意味する英単語「ｂｅａｍｓ」が存在するという事実が，本件商標について「Ｂｅａｍｓ」も文字と認識されるとの結論に影響を与えたのではないか，との意見で一致した。仮に，「ｅａｍｓ」という英単語が存在していれば，本件商標の構成からして，「図形＋ｅａｍｓ」と認識されやすいのではとの意見も出された。

なお，本件商標について「Ｂｅａｍｓ」の文字と認識される場合であったとしても，一般的な取引者・需要者において，「図形＋ｅａｍｓ」と認識される場合もあるという点について否定できない以上は，両者の観点から称呼の認定等を行う必要があるとの意見で一致した。

（２） 検討事項２について：

ア　検討事項：本件商標を「図形＋ｅａｍｓ」と認識した場合に，「ｅａｍｓ」の文字部分から生ずる称呼は何か。

イ　検討結果

審決では，「ｅａｍｓ」の文字部分からは「イームス」の称呼のみを生じるとしているのに対し，判決では，「ｅａｍｓ」の文字部分からは「イームス」又は「イーエーエムエス」の称呼が生じると判断している。

商標法上にいう「称呼」は，類否判断の判断要素としての概念であり，構成文字から生ずる全ての“読み”が「称呼」として認定されるものではない。従って，小文字で表され，かつ，読みやすく，記憶しやすい「イームス」が生ずる「ｅａｍｓ」に接した取引者・需要者が，殊更，「イーエーエムエス」の読みづらい“読み”で商取引を行う事態は想定し得ず，「ｅａｍｓ」の文字部分からは「イーエーエムエス」の称呼は生じないのではないか，との意見が主張された。

一方，「ｅａｍｓ」という英単語は存在していないため，いくつかの称呼が生じる可能性があるところ，ローマ字４文字と短いがゆえに「イームス」の称呼はもちろん生じるが，英単語として認識できない以上，各ローマ字を並べた称呼である「イーエーエムエス」の称呼も生じるのではないか，との意見があった。

また，ほかの称呼として，「イームズ」「イアムス」等の称呼も考えられるのではないか，との意見もあった。

なお，今回はＩＰＤＬやＪ－Ｐｌａｔ Ｐａｔの称呼情報と，実際の審査・審判で認定された称呼との差異について検討を行った。

審決では「イームスの称呼のみ生じる」とされたが，ＩＰＤＬ等の称呼情報には「ビームス」の称呼情報が付与されていた。実際の企業等の他者商標監視では称呼情報が利用されており，自社ブランドに類似する後願商標に自社ブランドの称呼情報が付与された場合には，看過することは難しいとの意見があった。

この点については，ＩＰＤＬ等に記載されている称呼情報は，審査官が類似商標を広く検索するために用いる参考情報であって権利範囲や類似範囲とは必ずしも一致せず，ＩＰＤＬやＪ－Ｐｌａｔ Ｐａｔで付与された参考称呼に拘泥すべきではない点を確認した。

（３） 検討事項３について：

ア　検討事項：引用商標３「ビームス」（カタカナの商標）からも，「梁，光線」の観念は生ずるのか。

イ　検討結果

審決及び判決ともに，特段の理由を示さずに，引用商標１及び２「ＢＥＡＭＳ」からのみならず，引用商標３「ビームス」からも，「梁，光線」の観念が生じると判断している。

判決でいうように，「Ｂｅａｍｓ」が周知な英単語であるということであれば，引用

商標１及び２「ＢＥＡＭＳ」から「梁，光線」の観念が生ずる語であるとの判断は理解できる。しかしながら，その表音にすぎない引用商標３「ビームス」は，「ビーム」の複数形であることが直感的には理解しにくく，特定の観念を生じない造語と捉えられるべきものではないか，との意見が出された。

これに対し，「Ｂｅａｍｓ」が周知な英単語である以上は，「ビームス」からも「光線」の観念は生じ，また，出願人らの指定役務「建設工事」等や実際の業態等を考慮した場合には，「梁」との概念も生じ得るのであり，判決の判断は誤りとまではいえないのではないか，との意見があがった。

なお，引用商標の権利者が展開するセレクトショップ（洋服など）の「ＢＥＡＭＳ」が一定程度の周知性を獲得していることからすれば，引用商標からは，「セレクトショップの『ＢＥＡＭＳ』」の観念が生じるのではないか，との意見もあった。

（４） 検討事項４について：

ア　検討事項：称呼の認定において，「商標権者（出願人）の氏名・名称」や「現実称呼」を勘案すべきなのか。

イ　検討結果

原告（請求人）は，被告（被請求人）の名称が「株式会社ビームス・デザイン・コンサルタント」であること，また，「Ｂｅａｍｓ」の文字とともに本件商標を使用していること等から，本件商標からは「ビームス」の称呼が生ずる旨を主張している。この主張に対し，審決ではこれを明確に否定しているのに対し，判決では何ら触れていない。

商標法第２７条の規定からすると，審査・審理の段階においては，「商標権者（出願人）の氏名・名称」や「現実称呼」の影響を排除して，純粋に「願書に記載した商標」に基づいて称呼が認定されるべきであり，称呼認定において，出願人名称等を考慮することは条文上妥当ではないとの意見が主張された。

なお，商標の類否判断において考慮されるべき「取引の実情」として，「商標権者（出願人）の氏名・名称」や「現実称呼」を考慮することの妥当性も検討したが，これらは，単なる出願人側の状況であり，一般的・恒常的な取引の実情とはいえないことから，「取引の実情」として考慮することは妥当ではない，との結論に至った。

但し，今回のケースのように，無効審判という当事者系の事件であれば，現実に問題が生じていると評価できるため，出願人名称等を考慮することにも意義があるのではないか，の意見があった。例えば，双方の商標が併存してしまうと，将来的に混同が生じるようになってしまい問題が大きくなる可能性があるともいえるため，それを未然に防止することも商標法上重要なのではないか。

特に，本件は，被告（本件商標の商標権者）が本件商標を「Ｂｅａｍｓ」のデザイン化商標として使用する意図をホームページ等に記載していたこと等を考慮すると，本件商標が「ビームス」の称呼で使用され，そのように需要者に認識されることも明らかであり，その場合には，混同による争いが起こる可能性を否定できないため，これらの事

情を全体的に考慮しながら類否判断をすることの妥当性を検討した。

なお，判決の判断として，この点についての判断が記載ない以上，本件は，現実称呼が考慮された事例ではなく，あくまでも，商標の構成上，本件商標から「ビームス」の称呼が生ずると判断された事例と考えるべきであることを確認した。このように，本件商標は，構成上「Ｂｅａｍｓ」と理解される構成であることから，「ビームス」の称呼を単なる主観的な称呼と評価することはできず，この点で，参考判決２とは事案を異にするのではないか，との意見も出された。

以上

別紙２

引用商標１及び３の指定役務

第３７類「建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，船舶の建造，船舶の修理又は整備，航空機の修理又は整備，自転車の修理，自動車の修理又は整備，鉄道車両の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整備，映画機械器具の修理又は保守，光学機械器具の修理又は保守，写真機械器具の修理又は保守，荷役機械器具の修理又は保守，火災報知機の修理又は保守，事務用機械器具の修理又は保守，暖冷房装置の修理又は保守，バーナーの修理又は保守，ボイラーの修理又は保守，ポンプの修理又は保守，冷凍機械器具の修理又は保守，電子応用機械器具の修理又は保守，電気通信機械器具の修理又は保守，土木機械器具の修理又は保守，民生用電気機械器具の修理又は保守，照明用器具の修理又は保守，配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守，発電機の修理又は保守，電動機の修理又は保守，理化学機械器具の修理又は保守，測定機械器具の修理又は保守，医療用機械器具の修理又は保守，鉄砲の修理又は保守，印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守，化学機械器具の修理又は保守，ガラス器製造機械の修理又は保守，漁業用機械器具の修理又は保守，金属加工機械器具の修理又は保守，靴製造機械の修理又は保守，工業用炉の修理又は保守，鉱山機械器具の修理又は保守，ゴム製品製造機械器具の修理又は保守，集積回路製造装置の修理又は保守，半導体製造装置の修理又は保守，食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守，製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守，繊維機械器具の修理又は保守，たばこ製造機械の修理又は保守，塗装機械器具の修理又は保守，農業用機械器具の修理又は保守，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守，プラスチック加工機械器具の修理又は保守，包装用機械器具の修理又は保守，ミシンの修理又は保守，貯蔵槽類の修理又は保守，ガソリンステーション用装置の修理又は保守，機械式駐車装置の修理又は保守，自転車駐輪器具の修理又は保守，業務用食器洗浄機の修理又は保守，業務用加熱調理機械器具の修理又は保守，業務用電気洗濯機の修理又は保守，乗物用洗浄機の修理又は保守，自動販売機の修理又は保守，動力付床洗浄機の修理又は保守，遊園地用機械器具の修理又は保守，美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守，水質汚濁防止装置の修理又は保守，浄水装置の修理又は保守，廃棄物圧縮装置の修理又は保守，廃棄物破砕装置の修理又は保守，潜水用機械器具の修理又は保守，原子力発電プラントの修理又は保守，化学プラントの修理又は保守，家具の修理，傘の修理，楽器の修理又は保守，金庫の修理又は保守，靴の修理，時計の修理又は保守，はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ，錠前の取付け又は修理，ガス湯沸かし器の修理又は保守，加熱器の修理又は保守，なべ類の修理又は保守，看板の修理又は保守，かばん類又は袋物の修理，身飾品の修理，おもちゃ又は人形の修理，運動用具の修理，ビリヤード用具の修理，遊戯用器具の修理，浴槽類の修理又は保守，洗浄機能付き便座の修理，釣り具の修理，眼鏡の修理，毛皮製品の手入れ又は修理，洗濯，被服のプレス，被服の修理，布団綿の打直し，

畳類の修理，煙突の清掃，建築物の外壁の清掃，窓の清掃，床敷物の清掃，床磨き，し尿処理槽の清掃，浴槽又は浴槽がまの清掃，道路の清掃，貯蔵槽類の清掃，電話機の消毒，有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するものを除く。），医療用機械器具の殺菌・滅菌，土木機械器具の貸与，床洗浄機の貸与，モップの貸与，洗車機の貸与，電気洗濯機の貸与，衣類乾燥機の貸与，衣類脱水機の貸与，家庭用ルームクーラーの貸与，鉱山機械器具の貸与，暖冷房装置の貸与」

別紙３

引用商標２及び４の指定役務

第４２類「宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，美容，理容，入浴施設の提供，写真の撮影，オフセット印刷，グラビア印刷，スクリーン印刷，石版印刷，凸版印刷，気象情報の提供，求人情報の提供，結婚又は交際を希望する者への異性の紹介，婚礼（結婚披露を含む。）のための施設の提供，一般廃棄物の収集及び処分，産業廃棄物の収集及び処分，庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料の散布，雑草の防除，有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するものに限る。），建築物の設計，測量，地質の調査，デザインの考案，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究，通訳，翻訳，施設の警備，身辺の警備，栄養の指導，編機の貸与，ミシンの貸与，衣服の貸与，植木の貸与，計測器の貸与，コンバインの貸与，自動販売機の貸与，消火器の貸与，超音波診断装置の貸与，展示施設の貸与，電子計算機（中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。）の貸与，布団の貸与，ルームクーラーの貸与」

# 第２０事例（商標４）

| | |
|---|---|
| 審判番号 | 取消２０１２－３００４０３号（商標登録第２５２３４９６号） |
| 事件番号 | 平成２５年（行ケ）第１０１６４号 |
| 名称／表示用商標 | **PEARL**<br>**パール** |
| 主な論点 | 自他商品識別標識，社会通念上同一，手続違背 |

## １　事件の概要

「ＰＥＡＲＬ」の欧文字と「パール」の片仮名を２段にして成る本件商標について，原告が，商標法５０条１項に基づく登録取消審判を請求したが，特許庁から請求不成立の審決を受けたことから，その取消しを求めた。判決は，本件各広告において使用されている「パールフィルター」ないし「ＰＥＡＲＬ　ＦＩＬＴＥＲ」との商標は，本件商標と社会通念上同一の商標であるということはできず，本件各広告において，本件商標が使用されているとは認められないとして，上記審決を取り消した。

## ２　検討事項の概要

（１）検討事項１：本件商標が自他商品識別標識として使用されているかどうか。

・審決において，「パールフィルター」は自他商品識別機能を有していると認めているが，その判断は妥当か。

・判決では，「『パールフィルター』や『ＰＥＡＲＬ　ＦＩＬＴＥＲ』との標章も，本件商品の特徴を表す二次的ブランドとして，本件各広告に使用されたものと認める。」としているが，本件各広告での使用態様から，「パールフィルター」や「ＰＥＡＲＬ　ＦＩＬＴＥＲ」が自他商品識別機能を有していると言えるのか。また，商品パッケージに記載されるキャッチコピーのような記載との差異はどのような部分なのか。

（２）検討事項２：本件商標「ＰＥＡＲＬ／パール」について，「キラキラきらめくパールフィルター」または「パールフィルター」が社会通念上同一かどうか。

・「キラキラきらめくパールフィルター」を一段表記にしている広告資料もあったが，「キラキラきらめく」と「パールフィルター」は，分離されるか（言葉の長さの問題なのか，前後の言葉の識別力の問題なのか）。

・審決判決とも，たばこに「フィルター」の語を用いても識別力がないとしているが，その判断について。

・「フィルター」部分に識別力がない場合，「パール」のみ切り出して認識するかどうか。

（自他識別力のない語を含むときの同一性判断について）

・業界として識別力がない（または微弱）な語と，識別力のある語とを組み合わせて使

用することはよく行われる。このケースも，権利者からみると，将来的には「パール」部分のみ強調し，そのような使用やデザイン展開もあった可能性がある。その場合，権利者が出願しておくべき範囲とは。

（３）検討事項３：手続違背について

・審尋において，「本件商標を指定商品に使用している事実を確認できる証拠の提出がない場合は取消しを免れない。」との判断がされたが，審決にてその判断が変わった理由は何か（被請求人が第二答弁時に提出した資料で判断が変わったのか)。

## ３　審決の概要

（１）　事実

ア　本件商標（商標登録第２５２３４９６号）

PEARL

パール

イ　指定商品・役務

第２７類　たばこ

（２）判断

本件広告Ａ及びＢには，「キラキラきらめく」及び「パールフィルター」の文字が上下２段に金色で比較的大きく表されており，その下には，「だから，手元・口元にも」及び「優しく，キレイ。」の文字が上下２段に銀色で小さく表されている。

「だから，手元・口元にも」及び「優しく，キレイ。」の文字は，手元・口元が綺麗に見えるといった程の商品「たばこ」の特徴を表示するものと理解されるものであり，自他商品識別機能を果たさない部分である。

「キラキラきらめく」及び「パールフィルター」の文字は，上下２段に記載されていることから視覚上分離して看取され得るものであり，「パールフィルター」の文字は，独立して看取，把握されるものであって，自他商品識別機能を有している部分ということができる。

また，「パールフィルター」の文字中，「フィルター」の文字は，指定商品「たばこ」との関係において，該たばこがフィルター付きの商品であること等を表し，自他商品識別機能を果たさない部分であるから，「パール」の文字が自他商品識別機能を有している部分ということができる。

「パールフィルター」の文字中の「パール」の文字は，本件商標と同一の「パー

ル」の称呼及び「真珠」の観念を生ずる商標であるから，「パールフィルター」は，本件商標と社会通念上同一の商標といえる。

**4　判決の概要**（取消事由１（本件商標の使用が認められるとした誤り）について）

（１）…被告は，本件各広告において，「ピアニッシモ　スーパースリム」「ＰＩＡＮＩＳＳＩMO　ＳＵＰＥＲ　ＳＬＩM」ないし「ＰＩＡＮＩＳＳＩMO」等を本件商品のメインブランドとして広告宣伝し，取引者及び需要者は，これらの商標によって，本件商品を他の商品から識別するものであるけれども，同時に，「パールフィルター」や「ＰＥＡＲＬ　ＦＩＬＴＥＲ」との標章も，本件商品の特徴を表す二次的ブランドとして，本件各広告に使用されたものと認められる。

（２）次に，本件各広告における「パールフィルター」や「ＰＥＡＲＬ　ＦＩＬＴＥＲ」との商標が，本件商標と社会通念上同一の商標といえるか否かについて判断する。

本件広告Ａ，Ｂ，Ｃ２及びＤ中の「パールフィルター」や本件広告Ｃ１中の「ＰＥＡＲＬ　ＦＩＬＴＥＲ」のうち，「フィルター」ないし「ＦＩＬＥＴＥＲ」は，本件商標の指定商品であるたばこのフィルターを指す語であって，これをフィルター付きたばこに使用した場合，それ自体識別力を有しない語である。

これに対し，「ＰＥＡＲＬ」の文字は，真珠という意味の英語であり，そのカタカナ表記である「パール」を含め，日本人によく知られている言葉であるから，これをたばこという商品に使用した場合に，自他識別機能を有する商標となり得るものである。

しかし，前記イ認定のとおり，本件各広告においては，「パール」や「ＰＥＡＲＬ」は，本件商品の二次的ブランドである「パールフィルター」や「ＰＥＡＲＬ　ＦＩＬＴＥＲ」との商標の一部として使用されているにとどまるものである。「パールフィルター」や「ＰＥＡＲＬ　ＦＩＬＴＥＲ」との商標は，本件商品の二次的ブランドとして使用されているものである以上，取引者及び需要者はこれを一連一体のものとして認識し，把握するものであって，「パール」や「ＰＥＡＲＬ」のみを分離して認識し，把握するものではない。

したがって，本件各広告において使用されている「パールフィルター」ないし「ＰＥＡＲＬ　ＦＩＬＴＥＲ」との商標は，本件商標と社会通念上同一の商標であるということはできない。

（３）以上によれば，本件各広告において，本件商標が使用されているとは認められない。

したがって，原告主張の取消事由１（本件商標の使用が認められるとした判断の誤り）は理由がある。

**5　検討事項及び検討結果**

（１） 検討事項１について

ア　検討事項

本件商標が自他商品識別標識として使用されているかどうか。

・審決において，「パールフィルター」は自他商品識別機能を有していると認めているが，その判断は妥当か。

・判決では，「『パールフィルター』や『ＰＥＡＲＬ　ＦＩＬＴＥＲ』との標章も，本件商品の特徴を表す二次的ブランドとして，本件各広告に使用されたものと認める。」としているが，本件各広告での使用態様から，「パールフィルター」や「ＰＥＡＲＬ　ＦＩＬＴＥＲ」が自他商品識別機能を有していると言えるのか。また，商品パッケージに記載されるキャッチコピーのような記載との差異はどのような部分なのか。

イ　検討結果

（ア）審決において，「パールフィルター」が自他商品識別機能を有していると判断したことについては，①提出された証拠（広告）では，「キラキラきらめくパールフィルター」の語が使用されているものしかなく，この証拠のみで，「パールフィルター」を自他商品識別機能があるとするのは厳しいのではないかとの意見，②「キラキラきらめく」は「パールフィルター」を説明する語であると容易に認識できることから，両語の間には明らかな主従関係があり，審決の判断に誤りはないのではないかとの意見があった。

（イ）判決において，「パールフィルター」が二次的ブランドとして使用されているとされたことについては，①本件商標の指定商品である「たばこ」については，メインのブランド名の下に小さなブランド名をつけることがある。「パールフィルター」はその小さなブランド名に近いものではないかとの意見，②商品名としてのブランド名の他に，技術ブランド名（例：ナノイー，ヒートテック※いずれも登録商標）のような商標も存在するから，「二次的ブランド」の表現はともかく，判決が示した考えは理解できる。また，企業においては，このような技術ブランド名は，広範囲の商品に使用することも多く，技術ブランド名のみで商標登録しておいて，商品名と組み合わせて使用するなど，柔軟に使用できるようにしたいという考え方があるとの意見が出された。

また，広告での使用態様については，「キラキラきらめくパールフィルター」の文字は，他の「極細スリムサイズ」等のキャッチコピーとともに使用されており，４つのキャッチコピーのうちの一つにすぎず，「パールフィルター」のみを抜き出して商標としてみるのか疑問があるとの意見があった。

そして，不使用取消審判における商標の使用については，商標権侵害事件における商標の使用とは異なり，あくまで商標法上の「商標」を実際に表示して使用しているかという点のみで判断されており，自他商品識別標識として使用されているかという点についてまでは厳密に判断することはされておらず，本判決でも，「パールフィルター」の語が自他商品識別標識として使用されているとまでは示していないのではないかとの

意見が出された。

（２） 検討事項２について

ア　検討事項

本件商標「ＰＥＡＲＬ／パール」について，「キラキラきらめくパールフィルター」または「パールフィルター」が社会通念上同一かどうか。

・「キラキラきらめくパールフィルター」を一段表記にしている広告資料もあったが，「キラキラきらめく」と「パールフィルター」は，分離されるか（言葉の長さの問題なのか，前後の言葉の識別力の問題なのか）。

・審決判決とも，たばこに「フィルター」の語を用いても識別力がないとしているが，その判断について。

・「フィルター」部分に識別力がない場合，「パール」のみ切り出して認識するかどうか？（自他識別力のない語を含むときの同一性判断について）

・業界として識別力がない（または微弱な）語と，識別力のある語とを組み合わせて使用することはよく行われる。このケースも，権利者からみると，将来的には「パール」部分のみ強調し，そのような使用やデザイン展開もあった可能性がある。その場合，権利者が出願しておくべき範囲とは。

イ　検討結果

（ア）判決において，本件は「パールフィルター」の態様で使用されているから，「パール」の商標を使用しているとはいえない（「パール」と「パールフィルター」が社会通念上同一ではない）とされたことについては，①「パールフィルター」は，まとまりのよい語である。「フィルター」に結合された文字部分が，長い称呼の別の語で，まとまりのよさが認められなかった場合等には，異なる判断がされたかもしれないとの意見，②「パール」の右上部分に「®」を付していれば，商標としての使用が認められたのではないかとの意見が出された。

（イ）「キラキラきらめく」と「パールフィルター」が分離されるかについては，審決では，両語が上下二段に記載されていることから視覚上分離して看取されるとしているが，提出された広告資料の使用態様からは，二段で表されているものであっても，それは単にスペースの問題で二段になっているだけであるから，それのみを理由に，「キラキラきらめく」と「パールフィルター」とが視覚上分離されると判断するのは，難しいのではないかとの意見があった。その上で，本審決では，視覚上分離しているということのみを理由に「キラキラきらめく」と「パールフィルター」とが分離されるとしているわけではなく，その他に両語の言葉の性質をも勘案していることから，審決説示が誤りとまではいえないのではないかとの意見もあった。

（ウ）審決判決とも，たばこに「フィルター」の語を用いても識別力がないとしている判断については，①「フィルター」は，たばこを構成する部品の一つで，識別力のない語であることから，「パールフィルター」の使用をもって「パール」の使用と認定すべ

きではなかったかとの意見，②「フィルター」が識別力のない語であるとしても，そのことのみを理由に，登録商標「パール」と使用商標「パールフィルター」とが社会通念上同一の商標であるとまでは認定できない。例えば，「パールたばこ」の標章が「たばこ」に使用されれば，登録商標「パール」が使用されていると評価できるが，「パールフィルター」の場合にはそのような評価まではできないから，判決の判断は妥当ではないかとの意見，③「フィルター」が識別力のない語だとしても，各たばこの銘柄ごとに「○○フィルター」という商標を使用している実情はないから，「○○フィルター」を使用した場合に，「○○」の部分が商標として認識はされないのではないかとの意見が出された。

（エ）識別力がない（または微弱な）語と，登録商標とを組み合わせて使用することについては，権利を守る観点からすると，登録商標部分に「Ⓡ」を付与すること，登録商標部分のみ色彩・書体等を変えて表示すること，欄外に「○○は当社の登録商標です。」のような表示を記載すべきことを伝えているが，そのような提案は，宣伝・マーケティングの観点からは受け入れられない場合もあるとの意見があった。

（３） 検討事項３について

ア　検討事項

手続違背について

・審尋において，「本件商標を指定商品に使用している事実を確認できる証拠の提出がない場合は取消しを免れない。」との判断がされたが，審決にてその判断が変わった理由は何か（被請求人が第二答弁時に提出した資料で判断が変わったのか)。

イ　検討結果

審尋に，「本件商標を指定商品に使用している事実を確認できる証拠の提出がない場合は取消しを免れない。」のように記載したのは，被請求人に新たな使用の証拠を提出してもらいたいという意図によるものと推察されるが，結果として，新たな使用の証拠については提出されず，合議体が両当事者の主張及び提出された全証拠を再考した結果，審決に至ったと考えられる。

本件手続に関し，①審尋の内容からすると，審決は不意打ちであると感じるとの意見，②第二弁駁の機会も与えており，手続き上の違法性はないが，審尋の内容は，もっと別の書き方があったのではないかとの意見，③審尋は，必要な資料等を明らかにするために，合議体の心証等を示す必要があったため，このような記載になったと考えられるが，少し書きすぎているため，請求人に過信させてしまったとの意見，④新たな使用証拠のみで判断するのではない場合は，例えば「業界の実情を提出されたい」などの文言を記載した方がよかったのではないか。本件審尋の記載では，「新たな証拠が提出されない限り，判断は覆らない」との印象を与えてしまったとの意見が出された。

本件の手続において，実際に手続違背（違法性）はなかったが，審尋の記載内容については，当事者に誤解を与えないように慎重に記載すべきであるとの意見で一致した。

以上

『審判実務者研究会報告書 2015』に関する問合せ先

特許庁審判部審判企画室

〒100-8915　東京都千代田区霞が関三丁目４番３号
TEL：　03-3581-1101　内線 5856
FAX：　03-3584-1987
E-mail：PA6B00@jpo.go.jp